

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000550-14

OPEN

공공누리



출처표시



상업용금지



변경금지

공공 저작물 자유이용허락

# - UNITED KINGDOM -

## INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

우리기업 해외진출을 위한

# 해외지식재산권보호 가이드북



특허청  
Korean Intellectual  
Property Office



K-ip care  
한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency





## 들어가기 전에

기술 선진국인 영국을 비롯한 EU국가들은 현재 지식재산권을 둘러싸고 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 그 결과 특허 침해 행위에 대한 감시를 강화하고 있다. 한국의 주요 수출지역인 유럽에서의 특허 침해 분쟁 건수가 증가하고 있으며, 영국은 독일, 프랑스 다음으로 침해 소송이 많은 국가이다. 한국 기업에 대한 외국 선진 기업의 무차별적인 특허 공세가 지속적으로 증가하고 있어, 영국에 진출한 한국 기업에 대한 특허 분쟁 가능성 또한 높아질 것으로 예상된다. 최근 Brexit로 인하여 여러 분야에서 영국 관련 변경되는 제도를 유의하여야 하며, 지식재산권 관련 제도 또한 다시 한 번 살펴볼 필요가 있다. 이러한 상황에서 영국에 진출해 있거나 진출하려는 한국 기업의 잠재적인 피해를 최소화하고 침해 발생 시 능동적으로 대처하기 위하여 영국의 지식재산권 관련 매뉴얼이 요구된다.

본 가이드북은 영국에서의 지식재산권의 획득, 이용 및 보호를 위한 체계적인 가이드를 제공하기 위한 것이며, 다음과 같이 구성되어 있다.

제1장에서는 영국의 산업 개요, 지식재산권 관련 기관 및 법률, 지식재산권 관련 통계 및 현황, 영국진출 국내 기업 현황에 대해 소개된다.

제2장에서는 지식재산권 관련 법률로서 특허법, 상표법, 디자인보호법 및 저작권법이 소개되며, 각각의 영국 법률과 우리나라 법률과의 차이점을 비교하였다.

제3장에서는 지식재산권 중에서 특허, 디자인 및 상표의 권리 취득에서부터 등록 취소에 이르기까지의 절차가 소개된다.

제4장에서는 지식재산권 분쟁 관련 기관과 분쟁 발생 시 민사적 및 형사적 구제 절차를 소개하며, 또한 각 권리별 영국에서의 대표적인 분쟁사례를 소개한다. 제5장에서는 영국 현지 대리인 정보와 부록으로 특허법, 상표법 및 디자인법의 법률 원문과 번역문을 제공한다.



# Contents 목차

<b>I. 국가 일반 현황</b> .....	<b>41</b>
<b>1. 국가 개요</b> .....	<b>42</b>
가. 영국의 산업 개요 .....	42
나. 영국의 수출입 현황 .....	42
<b>2. 지식재산권 관련 기관 및 법률</b> .....	<b>45</b>
가. 지식재산권 관련 기관 및 서비스 .....	45
나. 지식재산권 관련 법률 .....	51
다. 대리인 .....	53
<b>3. 지식재산권 관련 통계 및 현황</b> .....	<b>56</b>
가. 국제조약 가입현황 .....	56
나. 브렉시트(Brexit) 영향 .....	58
다. 지식재산권 출원 및 등록 현황 .....	62
<b>4. 현지진출 기업현황</b> .....	<b>67</b>
가. 한국과의 무역현황 .....	67
나. 우리기업의 투자 및 진출현황 .....	68
<b>II. 지식재산권 제도</b> .....	<b>71</b>
<b>1. 특허법</b> .....	<b>72</b>
가. 특허법 연혁 .....	72
나. 한국 특허법과 비교 .....	76
다. 소결 및 주의사항 .....	94
<b>2. 상표법</b> .....	<b>95</b>
가. 상표법 연혁 .....	95
나. 한국 상표법과 비교 .....	97
다. 소결 및 주의사항 .....	107

## Contents 목차

<b>3. 디자인법</b>	<b>108</b>
가. 디자인법 연혁	108
나. 한국 디자인법과 비교	111
다. 소결 및 주의사항	123

<b>4. 저작권</b>	<b>124</b>
가. 저작권의 의미	124
나. 저작권의 보호 대상	124
다. 저작권의 보호와 양도	124
라. 저작권 보호 기간	125

### III. 지식재산권 출원 및 관리 127

<b>1. 특허의 출원 및 관리</b>	<b>128</b>
가. 출원절차 및 방식	128
나. 특허 심사 및 등록	138
다. 특허권의 효력	151
라. 특허의 실시권 및 이전	156
마. 특허 이외의 보호 방법	158

<b>2. 상표의 출원 및 관리</b>	<b>162</b>
가. 출원절차 및 방식	163
나. 상표 심사 및 등록	169
다. 상표권의 효력	179
라. 상표권의 취소 및 권리 소멸	180
마. 부정경쟁으로부터의 보호	190

<b>3. 디자인의 출원 및 관리</b>	<b>193</b>
가. 출원절차 및 방식	193
나. 디자인 심사 및 등록	198
다. 디자인의 효력	204

<b>IV. 지식재산권 분쟁 대응</b>	<b>207</b>
<b>1. 법원의 체계</b>	<b>209</b>
가. 권리별 분쟁 관할 기관	209
나. 영국의 법원 체계도	210
다. 지식재산권 구제절차	213
<b>2. 민사적 구제 절차</b>	<b>220</b>
가. 중간금지명령	22
나. 손해배상 청구	221
<b>3. 형사적 구제 절차</b>	<b>223</b>
가. 형사 처벌 대상	223
나. 형량	223
<b>4. 모의 적용 사례</b>	<b>225</b>
가. 율의 대응전략 검토	227
나. 갑의 대응전략 검토	229
<b>5. 지식재산권 분쟁 사례</b>	<b>231</b>
가. 특허 관련 판례 및 분쟁 사례	231
나. 상표 관련 판례 및 분쟁 사례	237
다. 디자인 관련 판례 및 분쟁 사례	243
<b>V. 현지 대리인 정보</b>	<b>251</b>
<b>1. 영국 대리인 정보</b>	<b>252</b>
<b>VI. 지식재산권법 원문 및 번역문</b>	<b>273</b>
<b>1. 특허법</b>	<b>274</b>
<b>2. 상표법</b>	<b>294</b>
<b>3. 디자인법</b>	<b>306</b>

## 그림 목차

[그림 I-1]	특허 검색 화면 (espacenet 검색)	48
[그림 I-2]	특허 자유 검색 화면 (UK 특허청 웹사이트)	48
[그림 I-3]	디자인 검색 화면 (UK 특허청 웹사이트)	49
[그림 I-4]	상표 검색 화면 (UK 특허청 웹사이트)	50
[그림 III-1]	특허등록출원서 (작성 例)	130
[그림 III-2]	씨치리포트 견본	137
[그림 III-3]	특허 심사 절차	139
[그림 III-4]	심사청구서 견본	141
[그림 III-5]	특허 등록증 견본	146
[그림 III-6]	특허회복 청구서	149
[그림 III-7]	특허권 양도 설정등록서	153
[그림 III-8]	비밀유지계약서 견본	159
[그림 III-9]	상표등록출원서(작성 例)	164
[그림 III-10]	마드리드 의정서 및 개별국 출원 절차의 비교	168
[그림 III-11]	상표 심사 절차	170
[그림 III-12]	상표 분할출원서	174
[그림 III-13]	상표 등록증 견본	176
[그림 III-14]	이의신청서 (상표)	183
[그림 III-15]	반소 제출서 (상표 이의신청/무효/취소)	184
[그림 III-16]	항소심판관예의 항소 청구(상표 이의신청/무효/취소)	185
[그림 III-17]	심결이유진술서 신청서	187
[그림 III-18]	상표등록 취소심판 청구서	189
[그림 III-19]	디자인등록출원서	195
[그림 III-20]	디자인 심사 절차	198
[그림 III-21]	디자인 등록증 견본	202
[그림 IV-1]	영국 법원 체계	210
[그림 IV-2]	영국 특허·디자인 소송 체계	211
[그림 IV-3]	영국 상표 소송 체계	211
[그림 IV-4]	특허유효/침해에 관한 오피니언 신청서	217
[그림 IV-5]	갑과 을의 특허분쟁 흐름도	225

## 표 목차

〈표 I-1〉	영국의 국가별 수입 현황(영국 관세청 2017년 4월 기준)	43
〈표 I-2〉	영국의 국가별 수출 현황(영국 관세청 2017년 4월 기준)	43
〈표 I-3〉	영국의 품목별 수입 현황(영국 관세청 2017년 5월 기준)	44
〈표 I-4〉	영국의 품목별 수출 현황(영국 관세청 2017년 5월 기준)	44
〈표 I-5〉	지식재산권 종류	51
〈표 I-6〉	영국 특허 출원 및 등록 현황 (2014년-2016년)	62
〈표 I-7〉	2015년 10대 특허 출원 및 등록 기업	63
〈표 I-8〉	2016년 10대 특허 출원 및 등록 기업	63
〈표 I-9〉	영국 상표 출원 및 등록 현황 (2014년-2016년)	64
〈표 I-10〉	2015년 10대 상표 출원 및 등록 기업	64
〈표 I-11〉	2016년 10대 상표 출원 및 등록 기업	65
〈표 I-12〉	영국 디자인 출원 및 등록 현황 (2014년-2016년)	65
〈표 I-13〉	2015년 10대 디자인 출원 및 등록 기업	66
〈표 I-14〉	2016년 10대 디자인 출원 및 등록 기업	66
〈표 I-15〉	한-영간 무역 통계	67
〈표 I-16〉	주요 품목별 對 영국 수출 및 수입 현황	68
〈표 I-17〉	대 영국 투자동향(2017년 7월 기준)	69
〈표 I-18〉	2016년 대 영국 업종별 투자동향(2017년 7월 기준)	69
〈표 II-1〉	영국 특허법과 한국 특허법의 비교	76
〈표 II-2〉	영국 상표법과 한국 상표법의 비교	97
〈표 II-3〉	영국 디자인법과 한국 디자인법의 비교	111
〈표 III-1〉	등록디자인 vs 미등록 디자인권 비교	205
〈표 IV-1〉	소송 전 취할 수 있는 절차	218

## 특허 출원 및 심사

### 특허 출원 및 심사 절차



## 써치리포트 및 심사 통합 청구

써치리포트 요청 시 심사청구도 함께 할 수 있다. 만약 출원인이 써치리포트 신청서와 심사청구서를 같은 날에 제출한 경우, 특허청은 출원인이 별도의 의사 표현을 하지 않는 한, 출원인이 써치 및 심사 통합 청구(combined search and examination)를 원하는 것으로 간주한다.

써치 및 심사 통합 청구는 선행기술조사와 동시에 실체심사가 이루어짐을 의미한다. 이 경우, 출원인은 선행기술 결과인 써치리포트와 심사결과 보고서를 함께 받게 된다.

써치 및 심사 통합 청구의 이점은 다음과 같다.

- 특허 등록 시기를 앞당길 수 있다.
- 출원 공개 이전에 명세서, 특허 청구항을 보정할 기회가 된다.
- 심사 결과 특허 등록이 어려운 발명으로 드러난 경우, 공개 이전에 취하할 수 있다.

반면, 써치 및 심사 통합 청구의 단점은 다음과 같다.

- 써치리포트에 인용된 문헌에 비추어 보아 출원된 발명이 신규성을 충족하지 못하는 경우, 이미 진행된 심사청구에 대한 수수료는 환불을 요구할 수 없다.
- 심사 시기에 공개 준비 과정 중에 있는 관련문헌은 선행기술 검색에서 발견되지 않는다. 신규성이나 진보성에 관련된 문헌일 경우 나중에 특허 등록을 막는 중대한 거절이유가 될 수 있다.

써치 및 심사 통합 청구 후, 출원인은 특허청에게 선행기술조사와 심사에 대해 별도로 진행할 것을 서면으로 요청할 수 있다. 써치 결과 특허 등록이 힘든 것으로 판단이 되고, 심사보고서가 아직 작성되기 이전이라면, 출원인은 심사청구를 취하하고 납부한 심사 청구료를 환불 받을 수 있다.

## 빠른 심사를 받기 위한 방법

### ■ 조기 심사

조속한 심사와 등록을 원할 경우 아래와 같은 방법을 취할 수 있다.

#### • 씨치리포트의 조기 신청

특허청은 보통 씨치리포트 신청일로부터 4개월 내에 선행기술조사를 완료한다. 만약 출원인이 특정 기한 내에 씨치리포트가 완료되기를 원한다면, 특허청에게 해당 이유를 알려주고 조속한 리포트 송부를 부탁할 수 있다. 특허청은 해당 이유가 설득력이 있다면 최선을 다해 기한을 맞추도록 한다. 또한, 출원인은 출원과 동시에 또는 출원 직후에 씨치리포트를 요청함으로써 특허청의 씨치리포트 작성 시기를 앞당길 수 있다.

#### • 조기 심사

특허청에 조기 심사를 요청하려면 출원인은 조기 심사를 받아야 할 이유를 제시하여야 한다. 출원인이 설명한 이유가 타당하다면, 특허청은 해당 출원의 심사에 착수하여 8주 내에 심사를 완료한다.

### ■ 특허심사 하이웨이

영국 특허청은 미국 특허상표청 및 일본 특허청과 특허심사 하이웨이(PPH: The Patent Prosecution Highway)를 시행하기로 합의하였다. 영국 또는 미국, 일본의 특허심사 결과가 인정되면 출원인은 상대청에 출원한 특허에 대해 조기심사를 신청하여 조기 심사 혜택을 받을 수 있다. 일본 특허청과는 2007년 7월 2일자로, 미국 특허상표청과는 2007년 9월 1일자로 양 청간 특허심사 하이웨이가 시행되었다.

특허심사 하이웨이에 의한 조기심사의 조건은 아래와 같다

- 영국 출원은 일본 출원으로부터 국제 조약하에 또는 PCT를 경유하여 우선권을 주장하는 출원이거나 또는 그러한 출원으로부터 분할된 출원이어야 한다.
- 조기심사 청구는 영국 출원의 심사가 개시되기 전에 이루어져야 한다.
- 영국 청구범위는 대응하는 일본 출원에서 등록 허여가능하다고 판단되었던 청구범위와 “충분히 대응”하여야만 한다. “충분히 대응”의 조건이란 대응하는 일본 출원의 선행기술에 비하여 등록 허여가능하도록 하는 통상적인 기술적 특징을 가지고 있는 경우에만 부합된다. 이 조건에 부합되지 않은 청구범위를 가진 출원은 조기심사를 요청하기 전이나 요청할 때 자진보정에 의하여 보정되어야만 한다.

영국 출원의 조기심사를 청구하기 전에 대응하는 일본 출원이 등록될 필요는 없다. 즉, 미심사된 영국 출원의 청구범위는 일본 특허청이 등록 허여될 수 있다고 판단한 적어도 하나의 청구항과 “충분히 대응”하면 된다.

조기심사는 등록 허여된 일본 청구범위와 영국 청구범위 사이의 대응성을 보여주는 표를 첨부한 서한으로 청구되어야만 하며, 청구인은 일반적인 심사 절차에 따라 대응하는 일본 출원으로부터의 관련 대응성에 대한 사본을 제출할 필요는 없는데 이는 영국 특허청이 새로 도입된 전자 파일 포대 교환 체계 하에서 파일 포대 접근이 가능하기 때문이다. 단, 심사관이 요구하는 경우 번역문 제출이 필요할 수 있다.

## 한국 특허법과 비교

	영국	한국
지재권 담당기관	영국 지식재산청 (UK Intellectual Property Office)	한국 특허청 (The Korean Intellectual Property Office)
등록 업무분야	특허, 디자인, 상표, 저작권	특허, 실용신안, 디자인, 상표
특허 검색	UK-IPO 웹사이트에 구축된 DB로 가능	KIPRIS 웹사이트에 구축된 DB로 가능
등록요건	산업상이용가능성, 신규성, 진보성	산업상이용가능성, 신규성, 진보성
부등록 사유	<ul style="list-style-type: none"> <li>과학, 수학적인 발견, 이론/방법</li> <li>문학, 드라마, 뮤지컬, 예술 작품 또는 심미적 창작물</li> <li>정신적인 행위 방법, 게임, 도박관련 사업 운영 비즈니스</li> <li>컴퓨터 프로그램을 동작시키는 것</li> <li>동/식물 변종</li> <li>의학 치료 또는 진단 방법</li> <li>비도덕적이고 공공의 정책에 반하는 것</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공공질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해할 염려가 있는 발명(지폐위조기, 도박에 필요한 기구, 아편흡입기구 등에 관한 발명)</li> <li>국방상 필요한 경우(정부는 정당한 보상금 지급)</li> </ul>
출원~심사 절차	출원→써치리포트 신청→방식심사→공개→심사청구→심사→써치리포트 발행→등록 공고→등록증 발행	출원→방식심사→출원공개→심사청구→실체심사→등록공고→등록증 발행
공개	출원일로부터 18개월	출원일로부터 18개월
심사청구 기한	<ul style="list-style-type: none"> <li>공개일로부터 6개월</li> <li>써치리포트 요청시 (써치 및 심사 통합청구의 경우)</li> </ul>	출원일로부터 3년 (국제출원일로부터 3년)
빠른 심사 방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>써치리포트 조기 신청, 조기 공개, 조기 심사 요청</li> <li>특허심사 하이웨이</li> </ul>	우선심사신청
정보 제공	공개 후 심사전까지 정보제공 가능	특허출원이 있는 때에는 가능
연차료	5년차부터 매년 납부	4년차부터 매년 납부
심사~등록 기간	평균 3~4년 (반드시 54개월 내에 등록 또는 거절이 결정되어야 함)	심사청구 후 평균 12개월 내에 1차 심사처리
심결불복/심결취소 소송 기관	특허청 심리심판관→심결→고등법원 (항소)	특허심판원→심결→특허법원→판결→대법원
무효심판 기관	특허청, 특허법원 또는 특허지방법원	특허심판원

## 특허 출원 및 등록 시 주의사항

영국 특허 출원 심사의 특징으로는 공개가 이루어지는 18개월(출원일로부터) 이전에 반드시 선행기술 썬치가 이루어져야 한다. 출원 수수료는 썬치리포트 신청 마감일인 12개월 내에만 납부하면 된다. 출원에 대한 방식심사는 썬치리포트 신청이 접수될 때 수행된다.

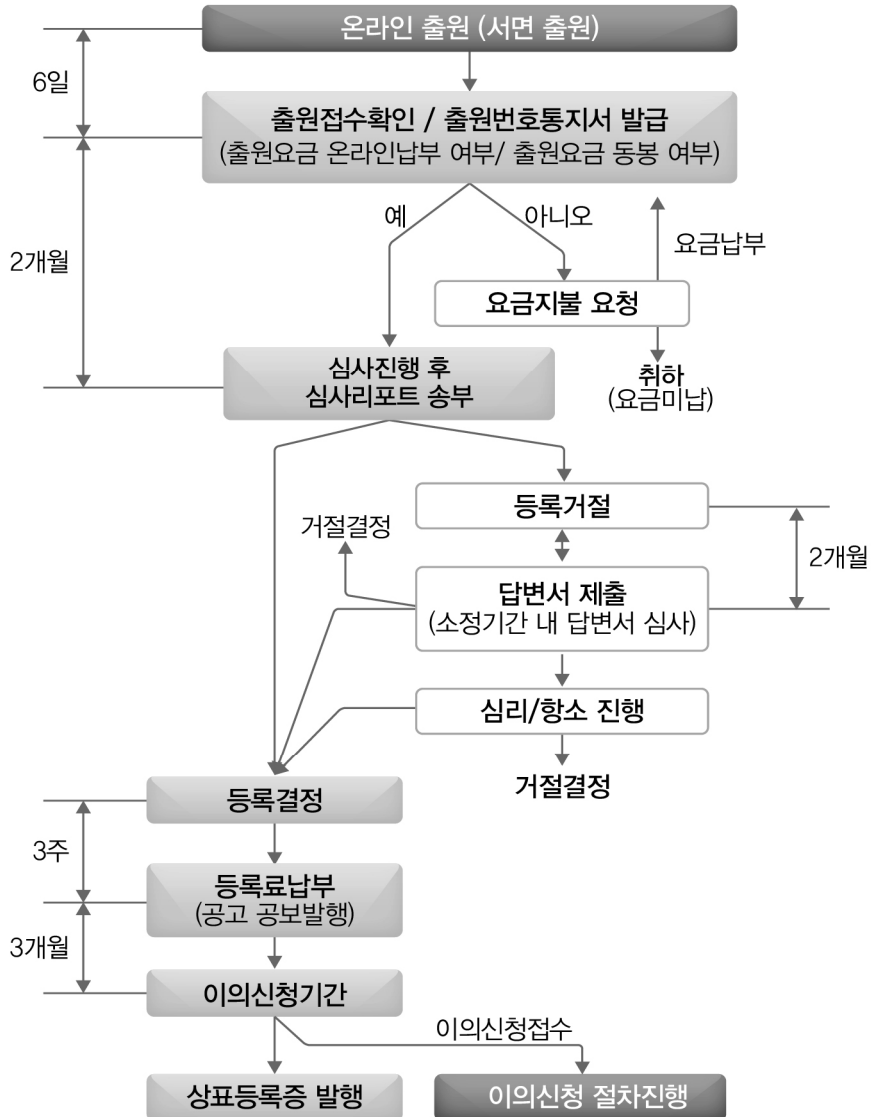
심사청구는 출원 공개 후 6개월 내에 해야 하며, 심사청구를 하지 않을 경우, 해당 출원은 취하 간주된다. 심사청구는 썬치리포트 요청 시 함께 할 수 있는데, 만약 출원인이 썬치리포트 신청서와 심사청구서를 같은 날에 제출한 경우, 특허청은 출원인이 별도의 의사 표현을 하지 않는 한, 출원인이 썬치 및 심사 통합 청구(combined search and examination)를 원하는 것으로 간주한다.

심사 후 등록 허여가 되어 공고가 되면 별도의 등록료 납부 없이 특허 등록증이 출원인에게 송부된다. 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되지만 출원일로부터 54개월의 기한 내에 반드시 해당 출원의 등록 또는 거절이 결정되어야 한다.

이의신청 제도가 없으므로 출원 내용에 이의를 제기하고자 할 경우에는, 출원 공개 후 심사 이전까지 출원 내용에 대한 의견 또는 선행기술 정보를 특허청에 제공할 수 있다. 등록 이후에는 무효 심판 절차를 통해 등록에 이의를 제기할 수 있다.

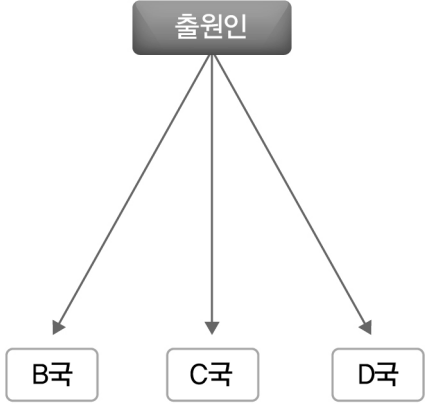
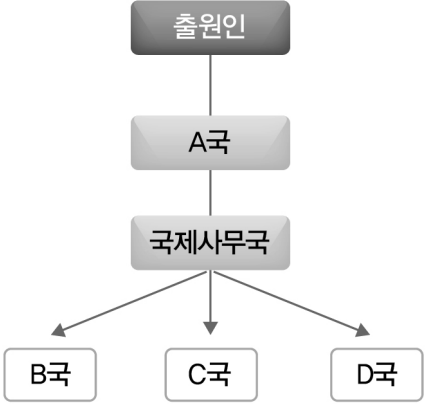
# 상표 출원 및 심사 절차

## 출원 및 심사 절차



유럽 상표의 효력이 유럽연합탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않는다. 영국 정부는 현재의 유럽연합 상표 전부를 무상으로 영국 상표로 등록시키겠다고 발표하였다. 문제점은 유럽 연합 탈퇴일 부터는 영국에서의 상표 사용이 유럽연합에서의 사용으로 간주되지 않는다.

마드리드 의정서 vs 개별국 출원 절차의 비교

통상의 개별국 출원 절차	마드리드 체제에 의한 출원절차
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 각국별 언어로 출원서 작성</li> <li>• 각국별 출원절차</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 영어 또는 불어로 출원서 작성</li> <li>• 1의 출원절차</li> </ul>

## 한국 상표법과 비교

	영국	한국
상표 검색	UK-IPO 웹사이트에 구축된 DB로 가능	KIPRIS 웹사이트에 구축된 DB로 가능
상표 종류	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보통 상표</li> <li>• 증명 표장</li> <li>• 단체 표장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표</li> <li>• 서비스표</li> <li>• 업무표장·증명표장(지리적표시)</li> <li>• 단체표장(지리적표시)</li> </ul>
등록요건	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 식별력</li> <li>• 동일, 유사한 상품/서비스류에서 등록하고자 하는 표장과 동일, 유사한 선행 상표가 없어야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보통명칭, 관용표장, 기술적표장 등은 제외됨</li> <li>• 식별력이 있어야 함</li> </ul>
부등록 사유	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동일, 유사한 상품/서비스류에서 선등록상표와 동일, 유사한 표장</li> <li>• 상품의 특성을 나타내는 표장</li> <li>• 당업계에서 상용화, 관습화된 용어</li> <li>• 식별력이 없는 단어</li> <li>• 공공정책 또는 도덕에 반하는 표장</li> <li>• 법령이나 규정에 어긋나는 표장</li> <li>• 공중을 기만하는 표장</li> <li>• 영국 왕실을 나타내는 표장</li> <li>• 영국 국기, 국가, 국제기구 및 문장</li> <li>• 국제적인 보호 표시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동일, 유사한 상품/서비스류에서 선등록상표와 동일, 유사한 표장</li> <li>• 국기, 국장 등과 동일, 유사한 표장</li> <li>• 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 표장</li> <li>• 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 표장</li> <li>• 주지, 저명한 표장과 동일, 유사한 표장</li> <li>• 품질오인, 수요자 기만의 표장</li> <li>• 부정한 목적의 표장</li> </ul>
출원~심사 절차	출원→심사→등록결정→공고(이의신청)→등록증 발행	출원→심사→출원공고결정(이의신청)→등록결정→등록증 발행
심사 특징	식별력만 심사하며, 선행상표를 거절 이유로 인용할 수 없음. 단, 선행상표 검색은 계속 하되 선행상표 발견시 선행상표권자에게 이를 통지하여 추후 이의신청의 기회를 제공 <sup>1)</sup>	등록요건과 부등록요건을 모두 심사하고, 선행상표를 거절이유로 인용할 수 있음. 선행상표 발견시 선행상표권자에게 이를 통지하지 않음
빠른 심사 방법	가속심사제도 <sup>2)</sup> 이용시 10일 내에 심사 결과 받게 됨	우선심사
이의신청	공고 후 3개월	공고 후 2개월
심사~등록 기간	6개월 (이의신청이 제기되지 않는 경우)	1차 심사결과까지 평균 6개월 소요
심결불복/심결취소 소송 기관	특허청 심리심판관→심결→고등법원에 항소하거나 항소심판관(Appointed Person)에 직접 항소	특허심판원→심결→특허법원→판결→대법원
무효/취소 심판 기관	특허청 또는 1심법원	특허심판원, 특허법원

1) 2007년 10월 1일부터 출원된 상표부터 적용

2) 2008년 4월 6일부터 시행

## 상표 출원 및 등록 시 주의사항

상표의 경우 일반적인 '보통' 상표뿐만 아니라 '증명 표장'과 '단체 표장'에 대한 보호도 가능하다. 뿐만 아니라, 2005년 2월 11일에 발표된 법규에 따라, 성과 이름을 상표로 등록하는 것도 가능하다.

2007년 10월 1일자로 시행된 상표 개정법의 심사기준에 따라, 이후 출원된 상표에 대해서는 상표의 식별력(distinctive)만을 기준으로 상표 출원을 심사할 뿐 더 이상 선행 상표를 이유로 한 출원 상표의 등록 여부에 대해서는 심사를 하지 않기로 하였다. 단, 출원에 대해서는 이전과 동일한 수준의 선행 상표 검색이 이루어지며, 혼동을 초래할 만한 선행 상표가 발견된 경우 특허청은 선행상표권자에게 신규 상표 출원의 존재를 통지하여 이후 공고 기간 동안 이의신청을 할 기회를 제공하게 된다. 한마디로 특허청의 심사 절차는 '선행상표 씨치-거절' 단계가 아닌 '선행상표 씨치-통지' 단계로 변경되었다.

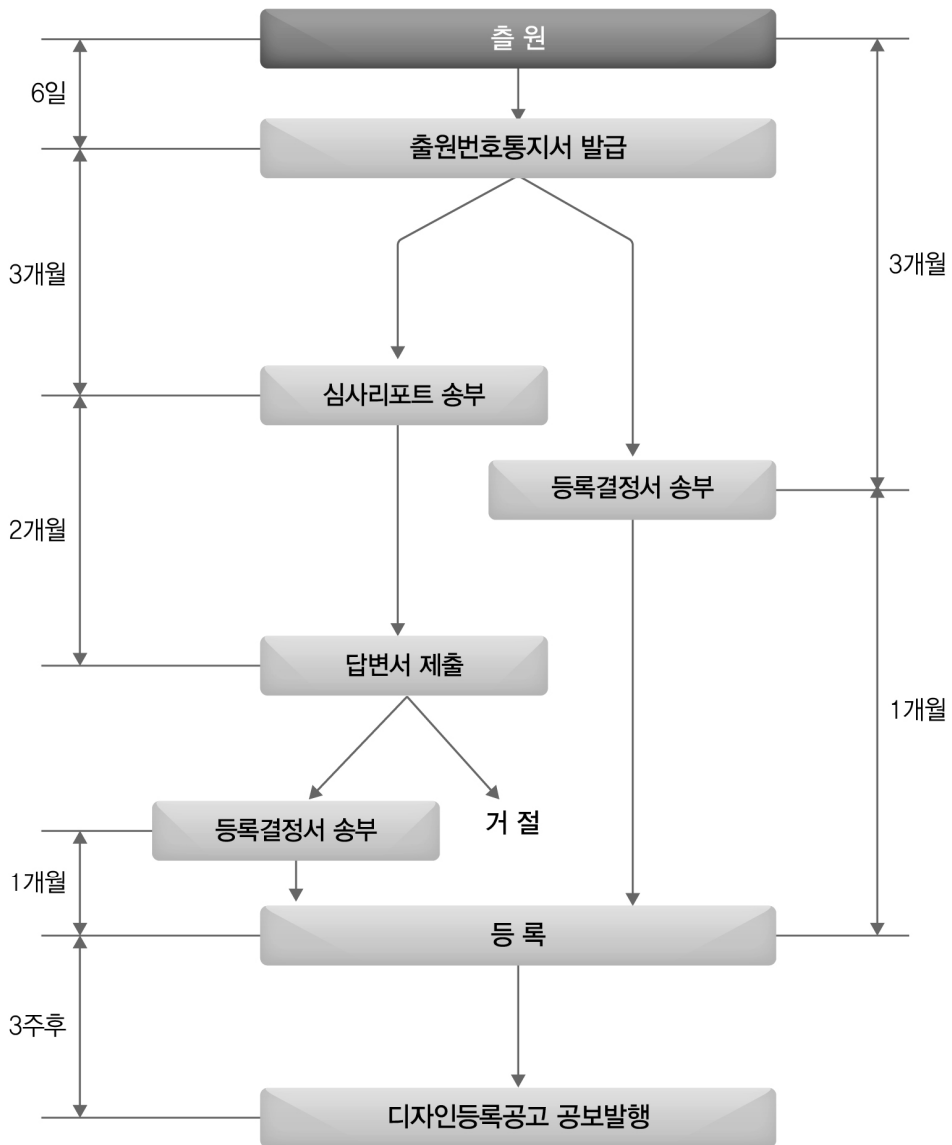
2008년 4월 6일부터 상표 가속심사제도(fast track examination)가 시행되었다. 출원료와 함께 추가수수료를 내면 영국 특허청은 해당 출원건을 심사하여 10일 내에 상표 출원인 또는 해당 대리인에게 심사 결과를 통지하게 된다.

공고 기간 동안 이의신청이 제기되지 않을 경우 별도의 등록료 납부 없이 상표 등록증이 출원인에게 송부된다. 일반적으로 상표 출원의 심사 및 등록까지는 6개월 정도의 기간이 소요된다.

상표의 등록 이후에는 해당 상표 등록의 무효를 주장하는 무효 심판과 상표 등록 후 5년 이내에 상표가 사용되지 않았거나, 최소 5년 동안 사용이 중단된 경우 해당 상표의 등록 취소를 주장하는 취소 심판이 가능하다.

# 디자인 출원 및 심사 절차

## 출원 및 심사 절차



등록디자인 vs 미등록 디자인권 비교

	등록디자인	미등록 디자인권
보호 방법	특허청 등록을 통하여	자동적으로 부여되는 권리
보호 기간	출원일로부터 25년	디자인이 처음 만들어진 날로부터 15년 또는 마케팅 된 날로부터 10년
보호 형태	독점권 부여	타인의 무단복제에 대한 배타적 권리
권리 갱신	5년마다 권리 갱신이 요구됨	없음
보호 대상	디자인의 전체적인 모습	3D 형상만 보호
독창성	반드시 새로운 것이어야 하며 (즉, 기존의 디자인과 동일하거나 유사하지 않아야 함), 개별적 특징이 있어야 함	반드시 모방이 아닌 순수 창작물이어야 하며 일상적인 흔한 디자인이 아니어야 함
비용	등록 신청 시 70파운드 납부	없음
권리 주장	침해 시 디자인이 무단복제 되었음을 증명할 필요가 없음	침해 시 디자인이 무단복제 되었음을 직접 증명해야 함
판매 가능	가능	가능
해외에서의 보호	해외에서도 권리 보호 가능	영국에서만 보호 인정

## 한국 디자인법과 비교

	영국	한국
디자인 검색	UK-IPO 웹사이트에 구축된 DB로 가능	KIPRIS 웹사이트에 구축된 DB로 가능
디자인 종류	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 등록디자인</li> <li>• 미등록디자인</li> <li>• 유럽공동체 등록디자인</li> <li>• 유럽공동체 미등록디자인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 등록디자인</li> <li>• 관련디자인</li> <li>• 무심사디자인</li> <li>• 복수디자인</li> </ul>
등록요건	신규성, 개별적 특징	신규성, 개별적 특징
부등록 사유	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자인이 대중에게 최초 공개된 날로부터 12개월이 경과된 경우</li> <li>• 제품의 기능적인 작용으로만 이루어진 디자인</li> <li>• 정상 사용시 보이지 않는 복잡한 제품의 부품으로 이루어진 디자인</li> <li>• 공공질서나 도덕에 반하는 디자인</li> <li>• 국가 상징, 국기, 국제적인 인장이 포함된 디자인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국기, 국장 등과 동일유사한 디자인</li> <li>• 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 디자인</li> <li>• 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인</li> <li>• 물품의 기능을 확보하는데 불가결 한 형상만으로 된 디자인</li> </ul>
출원 유예 기간	디자인이 공개된 날로부터 1년	디자인이 공개된 날로부터 1년
출원~심사 절차	출원→심사→공고→등록증 발행	출원→심사→공고→등록증 발행
심사 특징	선행디자인과의 유사 여부(신규성) 심사 더 이상 하지 않음 <sup>3)</sup>	선행디자인과의 유사 여부를 심사함
공고 연기	최고 12개월까지 공고를 연기할 수 있음	비밀디자인제도에 의해 설정등록일로부터 3년이내에 비밀로 할 수 있음
권리 보호 기간	출원일로부터 25년 <sup>4)</sup>	설정등록일로부터 20년 <sup>5)</sup>
연차료	등록일 기준으로 매 5년마다 납부	4년차부터 매년 납부
심사~등록 기간	5~6개월 (거절이유가 발생되지 않은 경우)	1차 심사결과까지 평균 6개월 소요
심결불복/심결취소 소송 기관	특허청 심리심판관→심결→고등법원(항소)	특허심판원→심결→특허법원→판결→대법원
무효심판 기관	특허청, 특허법원 또는 특허지방법원	특허심판원, 특허법원

3) 2006년 10월 1일부터 출원된 디자인부터 적용

## 디자인 출원 및 등록 시 주의사항

영국 디자인 보호의 특징은 미등록디자인에 대해 보호가 가능하다는 점이다. 단, 미등록 디자인권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되며 2D 패턴 또는 제품의 표면 장식은 보호가 되지 않으며, 영국에서만 보호가 인정되는 권리다.

또한 영국 내에서 디자인은 최초 공개 시점부터 12개월 내에 등록디자인으로 출원 할 수 있는 출원 유예 기간이 있다.

2006년 10월부터 시행된 디자인 개정법의 심사기준에 따라 2006년 10월 1일부터 출원된 디자인에 대해서는 선행디자인과의 유사 여부에 대한 심사(신규성)를 하지 않는다. 이로써 디자인 등록 심사는 거의 형식 심사에 다름이 없게 되었고, 등록까지의 기간도 거절이유가 발견되지 않는 한 5~6개월 밖에 걸리지 않는다. 등록된 디자인과 유사한 선행디자인의 소유자는 추후 해당 디자인의 공고 시 무효 소송을 제기할 수 있다.

등록에 따른 디자인의 공고를 원하지 않을 경우 특허청에 소정의 요금을 납부함으로써 최고 1년까지 공고를 지연시킬 수 있다. 특허와 마찬가지로, 심사 후 등록 허여가 되어 공고가 되면 별도의 등록료 납부 없이 디자인 등록증이 출원인에게 송부된다.

영국에서는 상표 또는 저작권 침해는 범죄로 간주되지만 특허 침해는 민사 소송으로 간주된다. 따라서 상표 또는 저작권 침해로 고발당한 피고에 대해서는 형사 처벌이 가능하지만, 특허 및 디자인 침해에 대해서는 형사 처벌 조항이 없어 형사 처벌을 할 수 없다.(단, 조직적인 대규모 범죄의 경우에는 예외)

---

4) 등록디자인의 경우임

5) 1998.3.1 이전에 출원된 디자인권은 등록일로부터 10년간 보호

# 지식재산권 분쟁 대응

## 소송 이전 특허청 오피니언 제도

영국 특허청은 특허침해 소송과 관련하여 신속하고 효과적인 분쟁해결을 위한 대안적 분쟁 해결절차로 2005년 10월 1일부터 특허 침해 및 유효성에 대한 공적 견해를 발행하는 '오피니언 제도 (Opinion Service)'를 시행하고 있다. 영국 법원에서 진행되는 높은 소송비용과 소송 기간의 장기화에 대한 염려로 인하여 마련된 이 제도는 2004년 발효된 특허법 개정안 중의 하나이다.

### ■ 오피니언 제도 실시

오피니언 제도는 특허 관련 침해 및 유효성 여부 판단에 대해 영국 특허청으로부터 직접 소견을 들 수 있는 혁신적인 민원 서비스다. 특허권자의 특허침해 여부에 대한 소견 제시 요청에 따라 법적 구속력이 없는 소견서를 제시함으로써 특허권자들이 특허침해 소송에서 합리적인 해결을 할 수 있도록 지원하는 서비스이다. 따라서 '특허청 오피니언'을 통해 특허 소송 중이거나 소송 가능성이 있는 기업 및 개인은 분쟁 해결에 도움이 될 수 있는 독립적인 의견을 신속하고 저렴하게 제공받을 수 있다. 또한 현재 분쟁에 관련된 당사자는 특허소송으로 인한 비용이 발생되기 전에 자신들의 주장의 타당성을 사전에 검증받을 수 있게 된다.

### ■ 오피니언 요청 대상

- 어떤 특정 행위가 특허 침해에 해당되고, 영국 특허에서 설명되는 발명이 신규성(novel)에 속하는가 아니면 진보성(inventive)에 속하는가?

신청인은 특허 침해 여부 및 특허의 효력에 대하여 오피니언을 요청할 수 있다. 특허침해에 대하여는 현존하거나 과거에 이루어진 특정행위뿐만 아니라 장래에 발생할 특정행위가 특허침해를 구성하는지에 대하여도 오피니언을 요청할 수 있다. 그러나 특허 효력에 대해서는 영국 특허법에 신규성 및 진보성에 대해서만 오피니언을 요청할 수 있다고 명문으로 규정하고 있어 산업상 이용가능성, 실시가능 요건 등 다른 무효사유로 오피니언을 요청할 수는 없다.

오피니언의 신청 대상은 특허의 존속 여부를 불문하고 1977년 특허법 하에 특허된 영국 특허와 영국을 지정국으로 하는 유럽특허의 청구범위에 기재된 특허발명이다.

## Summary 요약

### ■ 오피니언 신청인과 신청 시기

영국 특허법 74A(1)는 특허권 소유자 또는 그 외 누구든지 특허청장에게 오피니언 발행을 요청할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 특허권 소유자 외에 그 특허에 대하여 독점권을 가지고 있는 자뿐만 아니라 법률상 이해관계가 없는 제3자도 오피니언을 요청할 수 있다.

또한, 특허의 존속기간뿐만 아니라 당해 권리가 소멸한 경우에도 오피니언을 요청할 수 있다.

### ■ 오피니언 신청 절차

오피니언 신청인은 특허청 서식 17호와 아래의 내용이 기재된 의견서(statement) 2부를 작성하여 특허청에 제출해야 한다.

- ① 오피니언을 구하는 문제
- ② 그 문제에 관한 신청인의 의견
- ③ 오피니언에서 고려되어야 될 사실들

또한, 위의 의견서에는 신청인이 알고 있는 자 중에서 오피니언에 대하여 관심을 가지고 있는 자의 성명 및 주소, 신청인이 알고 있는 요청된 특허와 관련되어 계류 중인 법적 절차에 관한 사항도 포함되어야 한다.

물론 오피니언 신청인은 제기된 문제에 대해 관심을 가지는 여타 당사자를 밝힐 의무가 있지만 특허 변리사를 통해 익명으로 소견을 요청할 수 있다. 오피니언 신청인이 특허권자가 아닌 경우, 특허청은 해당 특허권자에게 이러한 오피니언 요청이 접수되었음을 통보한다. 특허청은 오피니언 요청에서 제기된 문제가 충분히 검토되었던 문제이거나 요청이 '하찮거나 번잡한 것'일 경우에는 오피니언 발행을 거부할 수 있다.

오피니언 요청에는 제기된 문제와 관련해서 특정 입장을 지지하는 증거와 이론 전개가 따라야 한다. 이러한 요청 내역은 영국 특허청 웹사이트에 발표된다. 관계된 제3자 또는 누구든 오피니언 신청서가 발표된 날로부터 4주 내에 제기된 문제에 대해 의견서(observation)를 제출할 수 있다.

이 기간이 지나면 이 소송에 관련된 사람은 누구든지 (가령, 특허권자 또는 오피니언 신청인) 추가로 주어지는 2주안에 위에 접수된 의견에 대한 변박서(observation in reply)를 제출할 수 있다. 그 다음 영국 특허청 선임 심사관이 접수된 의견들을 심리한 후 특허청 웹사이트를 통해 오피니언을 발행하게 된다. 또한, 특허청은 오피니언 사본을 오피니언 신청인, 특허권자, 의견서를 제출한 자에게 송달하여야 한다.

이러한 전체 과정은 오피니언 신청 접수 후 3개월 안에 종결하도록 되어 있다. 특허청에서 제시하는 의견들은 모두 발표된다는 점에 유의하여야 할 것이다.

## ■ 오피니언 결과에 대한 불복과 법적 구속력

특허법의 규정에 따라 오피니언은 법적 구속력이 없다. 즉, 오피니언 결과로 인하여 특허가 취소되거나 오피니언 결과를 이용하여 손해배상 등 법적 구제절차를 청구할 수 없다.

특허청 심사관의 심리 결과 침해사항이 없거나 그 특허가 무효하다는 오피니언이 발행될 경우 특허권자는 이 오피니언 발행일로부터 3개월 내에 오피니언의 재검토를 요청할 수 있다. 여기서도 제3자는 오피니언 발표 4주 내에 이 요청과 관련해서 제출할 수 있다. 이 재검토의 결과 또한 구속력이 없고 오피니언과 마찬가지로 현재 검토 중인 사안에 기초하여 누구든지 법정 소송을 제기하는 것을 막을 수는 없다.

## ■ 오피니언 제도의 이용

오피니언 제도는 ①특허사무소에서 얻는 소견보다 더 독립적이고 공적인 결과를 얻을 수 있으며 ②비용이 매우 저렴하며 ③빠른 기한(최단 3개월) 내에 결과를 얻을 수 있다. ④절차가 간단하며 ⑤특허침해 문제와 특허의 효력문제를 동시에 다룰 수 있다는 장점이 있다.

또한, 오피니언 제도는 다음과 같은 부문에 활용될 수 있다.

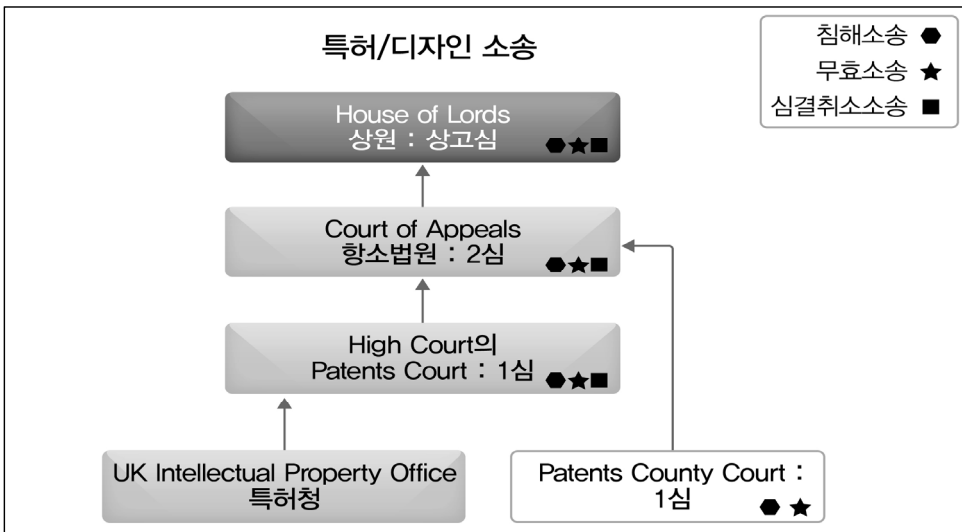
- 특허권 침해 또는 비침해의 확인(실시행위의 계속, 중지)
- 실시권 계약, 권리 양도 교섭에의 활용
- 중재기관에 분쟁조정의를 위한 기초자료로 활용
- 경찰 고소의 근거자료,
- 경고장의 증거, 경고장에 대한 반론의 증거
- 법적소송을 위한 기초자료로 활용

Summary 요약

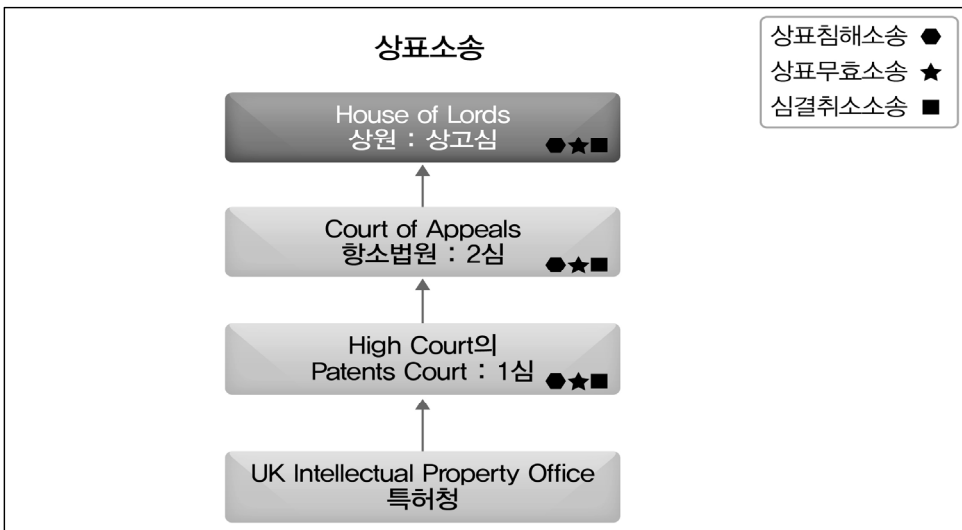
소송 체계

영국 법제도와 관련하여 가장 특이한 점은 무엇보다 의회주권의 원리가 그대로 영국 사법제도에 반영되어 결국 의회가 사법 기능까지 담당을 하게 되는 것이다. 영국 역시 법원이 존재하고 이들 법원이 제정 법의 해석자로서 주요한 지위를 향유하고 있으나 최종심으로서의 지위를 상원이 차지하고 있다(영국 대 법관은 의회 상원의원 신분)

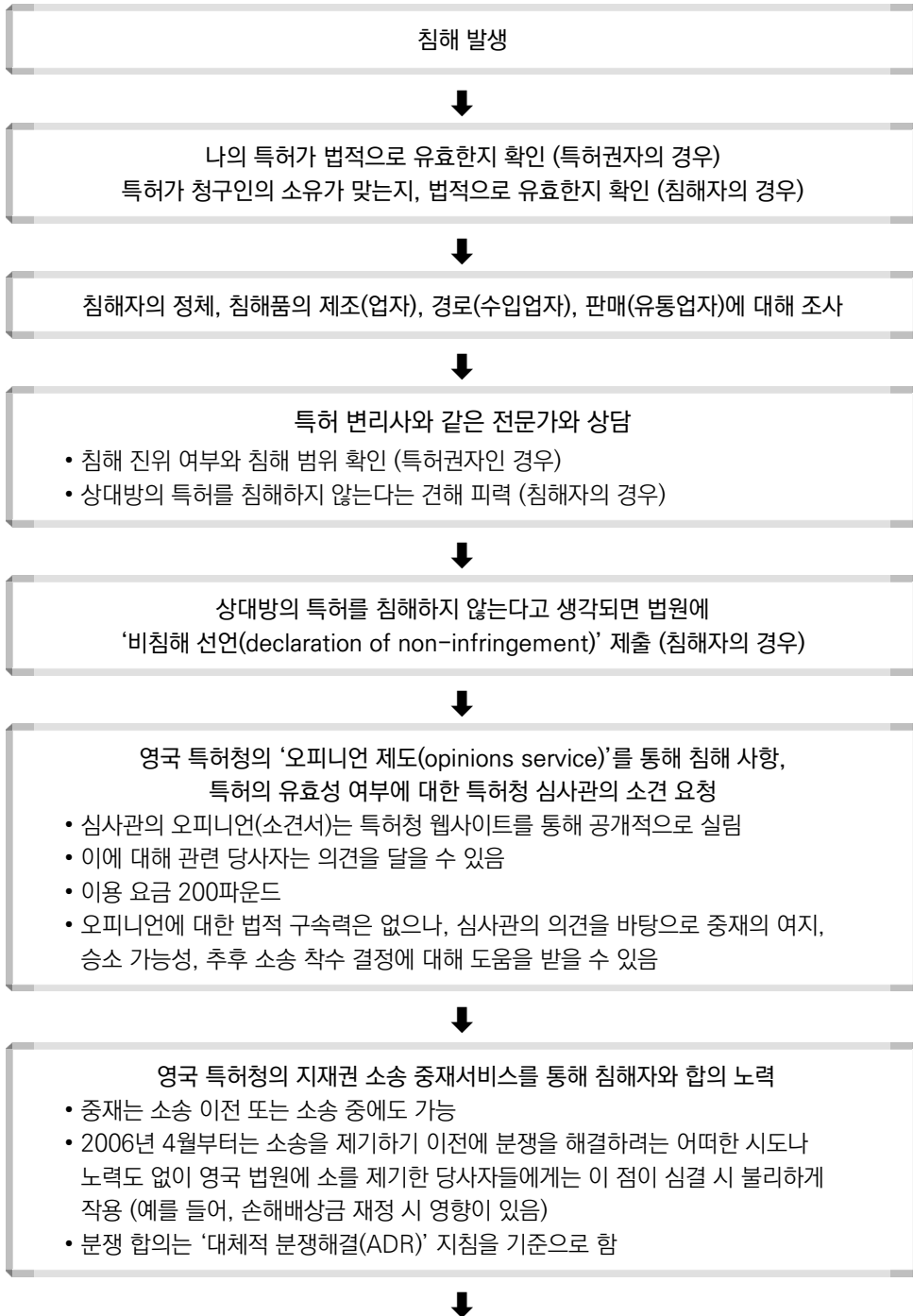
특허·디자인 법원 및 소송 체계



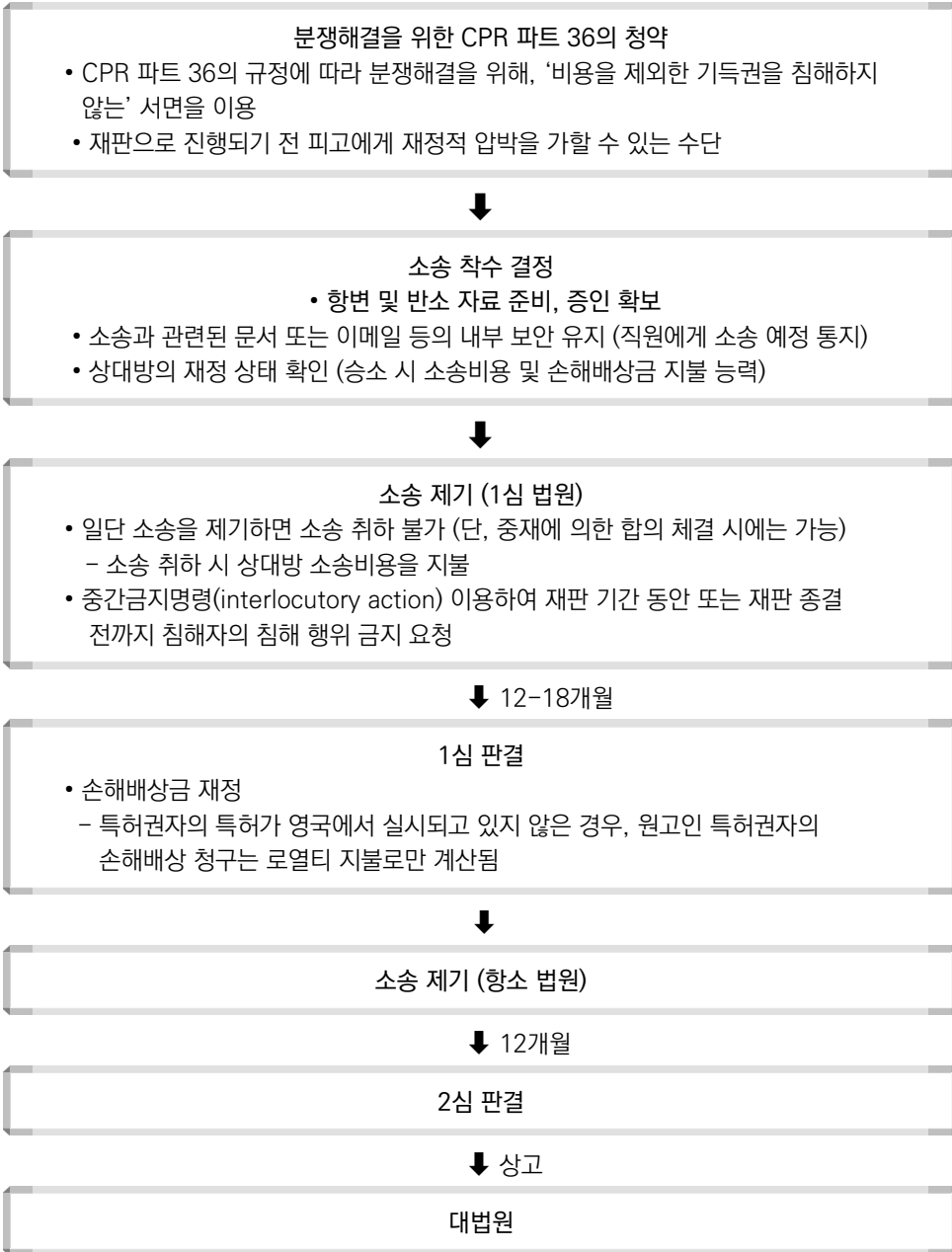
영국 상표 법원 및 소송 체계



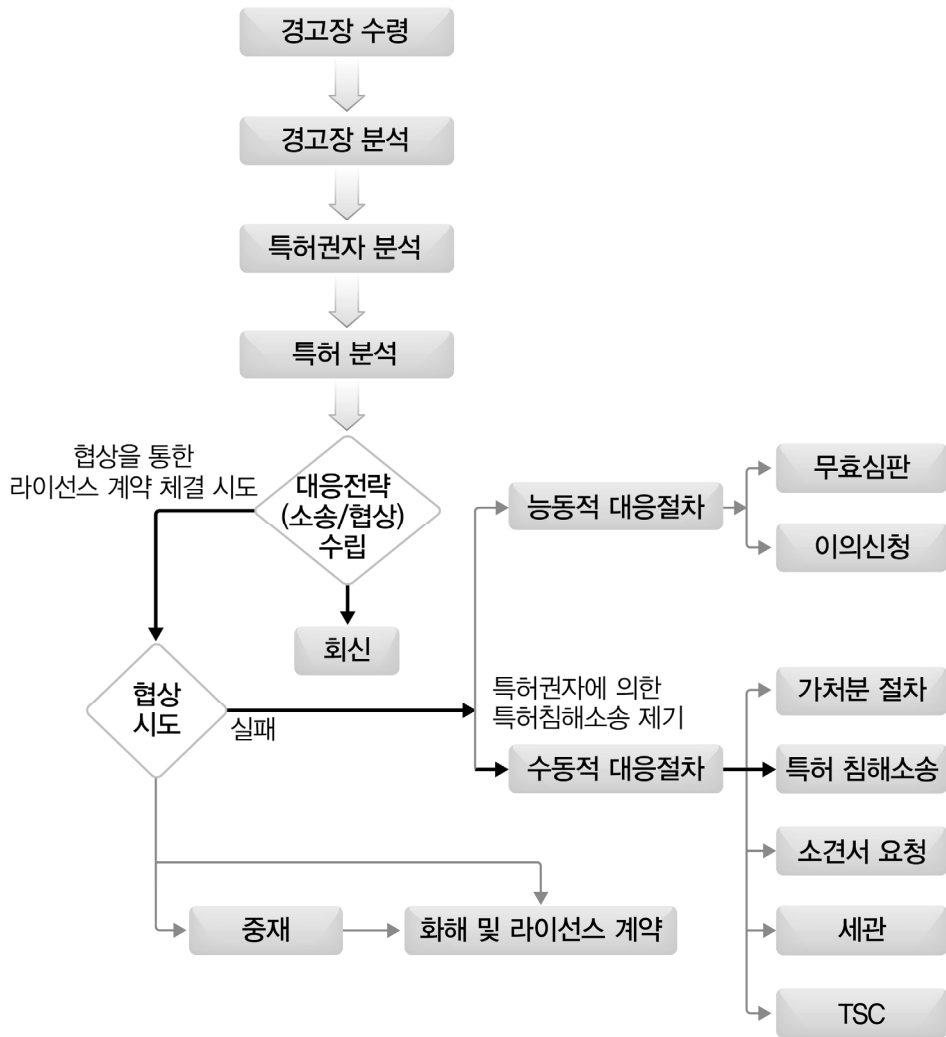
## 소송 관련 취할 수 있는 모든 절차



Summary 요약



## 특허분쟁 흐름도



## 영국 소송관련 Q&A

### Q1. 법원/정부 기관은 침해와 무효를 동시에 처리합니까? 아니면 무효는 별도의 절차로 제기되어야합니까?

A1. 침해와 무효가 모두 제기되면 법원은 이들을 함께 처리 할 것이다. 두 가지 이슈가 독립적인 경우 (특이한 경우), 법원은 이 사건을 예비적 문제로 처리 할 수 있다. 특허의 유효성은 일반적으로 침해 소송에서의 반소 또는 비침해의 선언으로 제기된다.

감사관에게 무효 절차가 제기 될 수는 있지만, 법원에 이미 침해 절차가 계속 중이라면 침해 질문 과 함께 법원에서 유효성을 처리해야 한다. 그러나 감사관은 법원이 문제를 더 잘 처리 할 수 있는 경우 사건을 법원에 회부 할 수 있다.

### Q2. 법원은 부분적으로만 특허를 무효화하거나 실용신안으로 변형시킬 수 있습니까?

A2. 법원은 부분적으로 특허를 무효화 할 수 있다. 그러한 경우, 법원은 명세서의 정정을 요구할 수 있다. 부분적으로 유효한 특허는(유럽 특허청에 의해 부분적으로 무효라고 선언된 특허를 포함) 여전히 침해 될 수 있지만 법원은 침해에 대한 구제를 허용할지 여부를 결정할 때는 다음 사항을 고려한다.

- 피고가 침해 날짜에 피고가 특허권을 침해했다는 것을 알았거나 합당한 이유가 있었는지 여부
- 초기 명세서가 성실하고 합리적인 기술과 지식으로 작성되었는지 여부
- 절차가 선의로 이루어졌는지 여부

구제책은 전적으로 특허의 나머지 유효 부분에 대한 침해와 관련된다.

영국은 실용신안에 의한 보호의 개념은 없으며 '부차적인' 발명을 보호하는 동등한 시스템도 없다. 따라서 특허를 실용신안으로 전환 할 수 있는 선택권이 없다.

### Q3. 누가 특허 침해 소송을 제기 할 수 있습니까?

A3.

#### - 특허 소유자

특허 소유자(반드시 특허등록부에 등록된 소유자는 아님)는 고소 할 권리가 있다. 둘 이상의 사람이 특허권을 소유하고 있는 경우, 각 공동 소유자는 다른 공동 소유주의 동의 없이 침해 소송을 제기 할 수 있다. 청구자가 아닌 공동 운영자는 반드시 당사자로 참가해야 하지만 비용에 대한 책임은 없다.

#### - 독점적인 라이선스(독점실시권자)

독점적인 라이선스 취득자는 독점적인 라이선스 부여 후 발생하는 침해에 대해 고소 할 수 있다(소유 자가 당사자로 참가한 경우). 독점적인 라이선스 소지자가 이러한 권리를 포기하거나 철회할 수 있는 지에 관한 법률은 침묵하고 있다. 그러나 라이선스는 라이선스 취득자가 법적 권리를 행사하는 방법을 제한하거나 금지할 수 있다.

독점적인 라이선스 취득자는 침해 소송을 제기하기 위한 조건으로 등록할 필요가 없지만 합리적인 것은 아니다.

- 비독점적 라이선스

비독점적인 라이선스 소지자는 특허 소유자가 거부할 경우 특허를 행사할 권리가 없다.

- 배급업자

배급자에게는 소송 절차를 제기할 법적 권리가 없다.

- 기타

계약상으로 인정된 라이선스 소지자(본질적으로 특허권자가 라이선스를 부여해야하는 사람)는 특허 소유자에게 자신을 대신하여 소송을 제기하도록 요청할 수 있으며, 자신의 이름으로 소송을 제기할 수 없다.

#### Q4. 특허소송을 시작하기 전에 위반 혐의자에게 정지 및 거부의 서신(경고장)을 보내는 것이 의무적인가?

A4. 절차를 개시하기 전에 실시 중지 서신을 보내는 것은 필수적이지 않다. 특허 소유자는 특정 상황에서 서 그렇게 할 것인지 여부를 고려하고 결과에 대해 조언을 받아야 한다.

중지 및 거부 서한은 근거 없는 침해 절차의 위협으로 간주될 수 있다. 위협이 있었다는 주장과 위협과 피해를 억제하는 금지명령은 위협에 시달리는 모든 사람의 해결책이다.

한편, 특허 침해에 대한 특정한 책임은 이러한 특정한 책임에 대해 알고 있는 경우에만 발생 할 수 있으므로 이러한 책임을 알게 하기 위해 서신을 보내는 것이 이로울 수 있다.

#### Q5. 특허 보유자는 동일한 사실에 대해 특허 침해와 불공정 경쟁을 주장하는 소송 절차를 제기 할 수 있습니까?

A5. 특허 침해 소송은 불공정 경쟁(일반적으로 신뢰의 위반을 위한 조치), 반경쟁 청구, 상표권 침해 및 계약 위반과 같은 여러 가지 다른 주장과 병합될 수 있다.

#### Q6. 특허의 실시로 반독점 위반에 대한 책임을 어느 정도까지 피할 수 있습니까?

A6. 특허 체제는 법정 독점권을 제공한다. 그러나 특정 상황에서 독점은 반독점법을 위반할 수 있는 방식으로 실시될 수 있다. 특정한 법적인 반독점 관련 방어책은 없지만 실제로는 특정 상황에서는 특허 소송에서 반독점 위반에 대한 주장이 제기될 수 있다.

#### Q7. 특허 침해 소송 절차는 보통 얼마나 오래 지속됩니까?

A7. 특허 소송 절차는 일반적으로 1년 정도 지속된다. 정확한 시간은 다음에 따라 다르다.

- 사건의 길이와 복잡성
  - 당사자의 태도
  - 법원이 다루고 있는 사건의 양
  - 법원에서 재판이 가능한 시간
- 손해에 대한 평가가 있는 경우 대부분의 당사자가 합의하여 손해배상을 처리하더라도 추가 기간이 필요할 것이다.

## 브렉시트(Brexit)의 영향

### ■ 상표

상표권을 보호하기 위한 영국의 기존 시스템은 유럽연합을 탈퇴하기로 한 결정에 크게 영향을 받지 않는다. 영국이 유럽연합의 일원으로 유지되는 한 유럽연합의 상표는 영국에서 여전히 유효하다. 영국이 유럽 연합을 탈퇴하는 어느 경우라도 유럽 상표는 남아있는 유럽연합 회원국에서 유효하며, 영국기업은 여전히 모든 유럽연합을 포괄하는 유럽연합 상표를 등록할 수 있다.

영국이 유럽연합을 탈퇴할 때 기존의 유럽연합 상표 권리자는 해당 상표의 권리범위를 명확히 하고 싶어 한다. 영국과 유럽연합의 협상에 포함되지 않은 것조차 포함하여 영국정부는 기업 활동의 혼란을 최소화하도록 원활한 전환을 추구하고 있다. 기존의 유럽연합 상표권의 경우 모든 상황에서 권리 보호의 연속성을 보장하고 그러한 권리의 손실을 피하고자 한다. 그렇게 함으로써 전반적인 목표는 권리자와 제3자에게 최대의 명확성과 법적 확실성을 제공하고자 한다.

또한, 영국은 마드리드시스템이라는 국제상표시스템의 회원국이다. 이를 통하여 사용자는 하나의 언어로 하나의 신청서를 작성하고 유럽연합을 포함하는 최대 113개국 지역에서 상표를 보호하기 위해 일괄적으로 수수료를 지불할 수 있다. 영국 기업은 상표 보호를 위해 계속하여 마드리드 시스템을 활용할 것이다. 유럽연합과의 미래 관계를 위해 영국은 영국 및 유럽연합의 권리자들에게 상호 이익을 제공할 수 있는 지식재산권 협력에 관한 협약을 모색하고 있다.

유럽 상표의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재 등록된 유럽연합 상표 전부를 무상으로 영국 상표로 등록시키겠다고 발표하였으며, 유럽연합에 출원계속 중인 상표의 출원인은 영국에서의 상표 보호를 위하여 9개월의 영국 추가 출원 기간을 보장받을 수 있다고 하였다.

문제점은 유럽연합 탈퇴일 부터는 영국에서의 상표 사용이 유럽연합에서의 사용으로 간주되지 않기 때문에 불사용취소심판이 제기되는 경우, 영국에서의 사용이 방어수단이 될 수 없으므로 다른 유럽연합 국가에서 사용실적을 확보해야 한다.

따라서 신규상표에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행하고, 마드리드 국제출원을 하는 경우에는 유럽연합과 별도로 영국을 지정하는 것이 바람직하다. 이처럼 영국에 추가로 등록출원하는 사례가 늘고 있으며, 브렉시트 이후에는 유럽연합과 영국 두 곳에서 상표를 갱신하여야 하므로 상표 갱신 비용이 증가할 것으로 예상된다. 결론적으로 유럽연합 28개 회원국 모두에 효력이 미치는 하나의 유럽연합 상표를 등록받아 유지하는 비용과 비교할 때 대략 50% 정도의 추가 비용이 필요하게 될 수 있다.

또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽 상표 디자인청에서 담당하는 유럽상표에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 것이다.

## ■ 디자인

등록된 디자인과 등록되지 않은 디자인을 보호하기 위한 영국의 시스템은 유럽연합 탈퇴로 인하여 영향을 받지 않는다.

유럽 디자인의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재의 유럽연합 디자인 전부를 무상으로 영국 디자인으로 등록시키겠다고 발표하였다. 따라서 신규 디자인에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행해야 하며, 또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽상표디자인청에서 담당하는 유럽디자인에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 것이다.

### • 등록된 유럽 공동체 디자인(Registered Community Design)

영국이 유럽연합 회원국으로 있는 동안, 등록된 유럽 공동체 디자인은 영국에서 효력이 유지된다. 영국이 유럽연합을 탈퇴할 때 유럽 공동체 디자인은 남아있는 유럽연합 회원국에서 효력을 유지한다. 기존의 등록된 유럽 공동체 디자인의 경우 모든 경우에서 보호의 연속성을 보장하고 그러한 권리의 손실을 피하고자 한다.

영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에도 영국기업은 여전히 남아 있는 모든 유럽연합 회원국에서 효력이 있는 디자인을 등록할 수 있다.

영국 정부는 헤이그 협약을 비준했고 국가적 차원에서 이러한 국제 시스템에 가입했다. 헤이그 국제 산업 디자인 시스템은 하나의 국제 출원을 통해 68개 지역에 100개까지의 디자인을 등록할 수 있다. 영국 기업은 디자인을 보호하기 위하여 계속하여 헤이그 시스템을 활용할 것이다.

### • 미등록 디자인

영국이 유럽연합 회원국으로 남아 있는 동안에는 2차원 및 3차원 디자인들(의류 디자인 또는 패턴)은 “미등록 유럽 공동체 디자인”으로서 유럽연합에서 자동적으로 보호될 수 있다. 이로써 3년 동안 모방을 방지할 수 있다.

영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에, 미등록 디자인에 대한 보호는 영국 미등록 디자인 권리를 통해서 유지되며 이는 보다 더 긴 기간 동안 유지된다. 또한, 영국이 특정 형태의 권리를 보호할 국내법을 갖고 있지 않은 경우 영국에서 미등록 공동체 디자인의 전체 범위를 보존할 수 있는 새로운 계획을 수립하고 있다.

## Summary 요약

### ■ 특허

#### • 유럽특허

유럽연합에서 영국의 탈퇴는 유럽 특허 협약에 의해 규제되는 현재 유럽 특허 시스템에 영향을 미치지 않을 것이다. 영국 기업은 영국을 포함하여 특허 보호를 위하여 유럽특허청에 계속하여 출원할 수 있으며, 영국을 포함하는 기존 유럽특허 또한 영향을 받지 않는다. 영국에 기반을 두고 있는 유럽 특허 변호사는 여전히 유럽특허청에 고객을 대리할 수 있다.

결과적으로, 유럽 특허(European Patent)의 근간이 되는 유럽특허조약(European Patent Convention)은 유럽연합조약에 기초를 두지 않은 단순한 다국 간 협약이므로 브렉시트와 상관없이 현재의 제도가 동일하게 유지된다.

#### • 보조 보호 인증

영국이 유럽연합 회원국으로 남아 있는 동안 영국 기업들은 현재 SPC(Supplementary Protection Certificates) 시스템을 활용하여 특허된 제약 및 식물 보호 제품에 대한 인증서를 지속적으로 신청할 수 있다. 또한, 해당 시스템에서 승인된 기존의 영국 인증서는 계속 유효하다.

영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에, 영국 기업들은 기존의 시스템 하에서 남아 있는 모든 유럽연합 국가에서 SPC를 계속하여 신청할 수 있다.

### ■ 통합 특허법원(UPC, Unified Patent Court)

영국은 2018년 4월 26일 통합 특허법원협정(Unified Patent Court Agreement)을 비준하였다. 영국은 유럽연합 탈퇴 후 통합 특허법원과 일원화된 특허시스템을 유지할 계획이다. 통합 특허법원과 일원화된 특허 계획은 유럽 전역의 혁신적인 제품의 보호를 단순화하는 중요한 수단이다. 이 협정은 영국이 향후 유럽 파트너와 함께 추구하는 건설적인 협력 수준을 가능한다.

통합 특허법원에 관한 협정은 국제 조약이다. 국제법원은 계약 국가의 특허분쟁에 대한 관할권을 갖는다. 향후 일원화된 특허시스템을 포함하여 통합 특허법원은 현재의 정부 체제하에서 부여된 특허에 대한 민간 당사자 간의 국경을 넘어서는 분쟁에서 유일한 판단을 내리게 된다.

# 체크리스트

## 영국 특허 출원

### CHECKLIST

출원에 필요한 서류			확인
1	출원서	출원인 및 대리인의 서지사항	<input type="checkbox"/>
2	명세서	발명 및 도면의 설명	<input type="checkbox"/>
3	도면	필요한 경우에 한하여 제출	<input type="checkbox"/>
4	요약서	발명에 대한 요약	<input type="checkbox"/>
5	발명자 진술서	출원인이 발명자가 아닌 경우 제출해야 하는 서식으로, 출원인이 발명자로부터 어떻게 발명을 양도받았는지(예를 들어, 직무 발명, 계약, 양도 등) 진술하여야 한다.	<input type="checkbox"/>
비고	심사 청구는 출원공개 후 6개월 이내에 하여야 함을 유의		
특허요건			확인
1	특허성	특허법 제 1조	<input type="checkbox"/>
2	불특허사유	특허법 제 4조	<input type="checkbox"/>
3	신규성 및 진보성 판단	특허법 제 2조 및 3조	<input type="checkbox"/>

Summary 요약

영국 상표 출원

CHECKLIST			
상표 출원 주요서류		확인	
1	출원서	출원인의 서지 사항, 표장 및 지정상품 또는 서비스에 대한 내용 기재.	<input type="checkbox"/>
2	표장의 추가 표시 서류	기타 사항 기재	<input type="checkbox"/>
3	우선권 증명 서류		<input type="checkbox"/>
4	대리인 위임장		<input type="checkbox"/>
상표 등록 요건		확인	
1	절대적 거절이유	상표법 제 3조 식별력 또는 불상표사유	<input type="checkbox"/>
2	상대적 거절이유	상표법 제 4조 - 6조 타 상표와의 관계를 고려한 거절이유	<input type="checkbox"/>

영국 디자인 출원

CHECKLIST			
디자인 출원서류		확인	
1	출원서	디자인법 제 3조	<input type="checkbox"/>
2	도면	도면을 통하여 권리범위가 확정	<input type="checkbox"/>
3	투사도		<input type="checkbox"/>
4	지정물품	물품의 사용 목적 및 디자인의 사용 용도 기재	<input type="checkbox"/>
5	수수료		<input type="checkbox"/>
디자인 등록 요건		확인	
1	물품성	디자인법 제 1조 글자체 디자인은 포함되지 않음.	<input type="checkbox"/>
2	불디자인 사유	디자인법 제 1C조(기술적 디자인) 디자인법 제 1D조(공서양속 및 공공질서 위반의 경우)	<input type="checkbox"/>
3	선출원주의	디자인법 제 3조	<input type="checkbox"/>
4	신규성 및 창작성	디자인법 제 1B조	<input type="checkbox"/>

## 특허 침해소송시 고려해야할 방어 방법

### CHECKLIST

피고가 고려해야 할 방어방법		확인
1	존속기간 만료	<input type="checkbox"/>
2	특허권 비침해	<input type="checkbox"/>
3	특허 무효사유 검토	<input type="checkbox"/>
4	특허권의 효력제한 사유 검토	<input type="checkbox"/>
5	라이선스 취득 가능 여부 검토	<input type="checkbox"/>
6	특허권자에게 특허 소유권 없음으로 인한 항변	<input type="checkbox"/>
7	특허권 포기로 인한 소멸	<input type="checkbox"/>
8	특허권 남용(Misuse)	<input type="checkbox"/>
9	특허권 양수 가부 검토	<input type="checkbox"/>
10	회피설계 가부 검토	<input type="checkbox"/>

## 경고장 또는 소장 송달시 고려 사항

### CHECKLIST

소장 송달시 피고가 고려해야 사항		확인
1	최대한 신속히 현지 소송대리인 선임한다.	<input type="checkbox"/>
2	특허권 침해여부에 대한 판단과 이에 따른 여러 조치들을 준비한다.	<input type="checkbox"/>
3	중재, 조정, 화해 가능 여부를 살핀다.	<input type="checkbox"/>
4	실시행위를 즉각 중단해야 하는지 여부를 검토한다.	<input type="checkbox"/>
5	소송진행시 관련 정보를 알고 있는 자들을 파악한다.	<input type="checkbox"/>
6	가능한 항변사유를 검토한다.	<input type="checkbox"/>
7	가능한 반소사유를 검토한다.	<input type="checkbox"/>
8	필요시 전문가를 고용한다.	<input type="checkbox"/>
9	권리 양수 가능 여부 또는 라이선스 취득 가부를 검토한다.	<input type="checkbox"/>
10	소송전략을 수립한다.	<input type="checkbox"/>
11	회피설계 가부 검토	<input type="checkbox"/>

Summary 요약

권리 침해대비 체크리스트

	체크사항	Yes	No
1	권리자로부터 경고장 등의 문서가 송달된 경우 문서의 종류와 내용을 확인 하였는가	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	침해를 주장하는 자는 정당한 권리자인가(실제 상표권자 또는 독점적 라이선스권자가 맞는가)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	침해를 주장하는 자의 권리는 유효하게 존속하는가(존속기간이 만료 되었는가. 연차료는 납부 되었는가)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	자신의 실시 행위가 권리자의 권리범위 내에 속하는가	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	자신에게 침해를 피할 수 있는 위법성 조각사유가 있는가 (선사용권, 권리의 효력제한)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	상대방의 권리를 무효나 취소시킬 만한 하자가 있는가 (원시적, 후발적 무효 사유 검토)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	권리자와 협상이나 화해를 통해 정당한 권리를 취득할 방법이 있는가	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

상표권 체크리스트

	체크사항	Yes	No
1	상품에 사용된 모든 표장을 식별하는 절차를 거쳤는가	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	새로운 명칭이나 표장을 채용하기 전에 선사용상표 검색 절차를 거쳤는가	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	본인 또는 타사의 상표출원 또는 등록에 대한 이의 신청가능 기간 체크	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	등록 후 등록료 납부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	존속기간 체크 및 갱신 여부 고려	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	본인 또는 타사의 상표의 취소사유 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	상표 사용권의 개별적 취소사유 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	상표 사용권의 개별적 취소사유 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 제3자의 침해행위에 대응한 체크리스트

	체크사항	Yes	No
1	각 권리별 침해로 보는 행위 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	소송 중 침해금지명령(injunction)을 신청할지 여부를 검토 - 특히 승소 여부가 거의 확실시 되거나 소송 중에도 피해가 계속 발생하는 경우	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	소송에 앞서 경고장을 통해 상대의 고의성 입증	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	민사상 절차 뿐 아니라 형사상 절차를 고려	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	법원의 위치 및 소장 송부 절차 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	현지의 대리인 선임	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	화해 협상 등으로 분쟁을 마무리 할 수 있는지 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	소송 뿐 아니라 심판원 또는 세관에 의한 보호 검토	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**UNITED  
KINGDOM** INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

## I. 국가 일반 현황



## 가) 영국의 산업 개요

영국은 무역과 금융 산업 중심의 산업구조를 토대로 경제대국의 입지를 구축하고 있다. 특히 영국은 은행, 보험, 유통, 비즈니스 등 서비스 산업이 영국의 가장 대표적인 산업으로 2017년 4월 기준 GDP의 약 80%를 차지하며 그 비중이 점점 높아지고 있다.

독일과 같은 유럽의 다른 국가에 비해 제조업이 상대적으로 작다고 할 수 있지만 영국은 세계 13위의 자동차 생산대국으로 2016년에 최대 생산량을 달성하였으며, 항공우주와 소재기술력을 바탕으로 세계에서 가장 많은 나라에 무기를 수출하는 방산대국이다.

또한, 세계에서 많이 사용되는 의약품 중 절반이 영국에서 개발되었을 정도로 강한 제약 산업을 보유하고 있다. 반면에 전자 및 IT 분야에서는 직접 제조의 비중이 거의 없다고 할 수 있다.

문화 창조산업에서는 영국의 베스트셀러 소설 해리포터 시리즈가 같은 기간 한국의 반도체 산업보다 더 큰 수익을 냈으며, 영화 및 TV 제작물은 미국 다음으로 큰 수출규모를 자랑하고 있다.

## 나) 영국의 수출입 현황

2017년 영국의 주요 수출국은 미국, 독일, 스위스, 프랑스, 네덜란드 순으로 영국 전체 수출의 39%를 차지했다. 주요 수출 품목은 기계류, 승용차, 광물연료 및 원유, 보석류, 의약품 순으로 영국 전체 수출의 51%를 차지했다.

2017년 영국의 주요 수입국은 독일, 미국, 중국, 네덜란드, 벨기에 순으로 전체 수입의 42%를 차지했다. 주요 수입 품목은 승용차, 기계류, 전자기기, 광물연료 및 원유, 보석류 순으로 영국 전체 수입의 49%를 차지했다.

유로존은 영국 해외 수출의 절반을 차지할 만큼 밀접한 관계에 있어 유로존 재정위기가 영국의 수출 및 기업투자 위축의 주요 원인으로 작용하고 있다. 영국은 유럽과 꾸준한 교역확대를 이어가

고자 하지만 2016년 6월 23일 EU 탈퇴를 결정함에 따라 영국과 유럽과의 교역에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다.

〈표 I -1〉 영국의 국가별 수입 현황(영국 관세청 2017년 4월 기준)<sup>6)</sup>

(단위: 백만 파운드)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년 1분기
1	독일	60,858	64,334	17,282
2	미국	35,291	39,623	10,200
3	중국	36,103	39,250	9,765
4	네덜란드	31,059	34,821	9,453
5	벨기에	20,480	23,241	6,551
6	프랑스	24,054	24,770	6,411
7	노르웨이	13,040	13,421	5,926
8	스페인	14,005	15,673	4,556
9	이탈리아	15,820	17,299	4,421
10	아일랜드	12,516	13,154	3,207
24	대한민국	4,364	4,671	1,046

〈표 I -2〉 영국의 국가별 수출 현황(영국 관세청 2017년 4월 기준)<sup>7)</sup>

(단위: 백만 파운드)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년 1분기
1	미국	45,313	45,499	11,767
2	독일	30,478	32,410	9,498
3	스위스	22,244	14,626	5,966
4	프랑스	17,843	19,532	5,947
5	네덜란드	17,304	18,875	5,068
6	아일랜드	16,680	16,980	4,240
7	중국	18,072	13,425	4,150
8	벨기에	11,589	11,639	3,328
9	스페인	8,855	9,642	2,272
10	이탈리아	8,414	9,708	2,631
24	대한민국	4,687	4,409	1,312

6) 자료원: KOTRA 국가정보 (영국편)

7) 자료원: KOTRA 국가정보 (영국편)

〈표 I -3〉 영국의 품목별 수입 현황(영국 관세청 2017년 5월 기준)<sup>8)</sup>

(단위: 백만 파운드)

순위	품목명	2016년	2017년
1	자동차	23,076	24,798
2	기계류	22,611	24,774
3	전자기기	16,221	18,257
4	광물연료 및 원유	9,965	16,639
5	보석류	19,365	13,134
6	의약품	9,741	10,707
7	플라스틱	5,084	5,835
8	시력의료기기	5,225	5,679
9	항공기부품	5,506	5,410
10	의류 및 부속품	3,732	3,727

〈표 I -4〉 영국의 품목별 수출 현황(영국 관세청 2017년 5월 기준)<sup>9)</sup>

(단위: 백만 파운드)

순위	품목명	2016년	2017년
1	기계류	17,608	21,259
2	자동차	15,311	17,465
3	광물연료 및 원유	6,941	11,654
4	보석류	7,782	11,489
5	의약품	9,530	10,928
6	전기기기	7,715	8,964
7	항공기부품	6,416	6,774
8	시력의료기기	5,070	5,670
9	플라스틱	3,399	3,854
10	유기농화합품	3,488	3,582

8) 자료원: KOTRA 국가정보 (영국편)

9) 자료원: KOTRA 국가정보 (영국편)

## part 2

## 지식재산권 관련 기관 및 법률

## 가) 지식재산권 관련 기관 및 서비스

## 1) 특허청

영국 내 특허 신청 및 지식재산권 관련 업무는 통상산업성(DTI)의 후신인 비즈니스/기업/규제 개혁부(BERR: Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) 산하 기관인 영국 지식재산청(UK-IPO: UK Intellectual Property Office, 이하, '영국 특허청')에서 관장하고 있다.

- 등록 기관 : The UK Intellectual Property Office
  - 주 소 : Concept House, Cardiff Road, Newport,  
South Wales NP10 8QQ, the United Kingdom
  - 연락처 : +44 1633 813930 (전화)  
+44 1633 817777 (팩스)
  - 근무시간 : 9:00 ~ 17:00 (월-금)
  - 이메일 : enquiries@ipo.gov.uk
  - URL : [www.ipo.gov.uk](http://www.ipo.gov.uk)

## ■ 특허청 명칭 및 로고 변경

영국 특허청은 2007년 4월 2일자로 특허청의 명칭을 The Patent Office 에서 UK Intellectual Property Office 로 공식 변경하였다. 아울러, 영국 특허청은 이전의 로고를 없애고 새로운 로고를 만들었으며, 웹사이트 또한 새롭게 개설하였다.



영국 특허청 로고 → 새로운 로고 (2007년 이후)

## ■ 특허청 조직도



## 2) 온라인 출원

영국 특허청은 2004년 8월 9일부터 인터넷상으로 특허 출원을 할 수 있도록 한 epoline® 서비스를 개시하였다. 출원인은 영국 특허청의 웹사이트에서 전자 출원을 할 수 있게 되었고, 특허 출원 후에는 특허 발명 명세서, 요약서, 청구범위, 우선권 서류의 번역문, 염기서열, 기타 검색 보고서 등을 보정하거나 대체할 수도 있다.

서면으로 제출되는 출원 서류는 스캔하여 전자 파일로 만들며, 기존의 방대한 양의 출원 및 등록

서류들 또한 전자화 작업 중이다. 이로써 영국 특허에 대해 이전보다 더 쉽고 빠른 검색 서비스가 가능해졌다.

epoline® 프로그램은 유럽특허청에서 처음 개발되었으나, 본 서비스는 유럽특허청의 제작진과 영국 특허청이 공동으로 수년간에 걸쳐 확대 발전시킨 온라인 서비스다. 또한 epoline® 서비스를 통해 영국 내 특허 출원 뿐만 아니라 유럽특허청의 EP 출원, 특허협력조약(PCT)하의 국제특허출원도 전자 출원으로 할 수 있다.

### 3) 특허 출원 공개 및 공보 전자 파일 제공

또한 영국 특허청 웹사이트를 통해 사용자는 공개 열람이 가능한 특허 출원 공개 및 공보를 비공인(uncertified) 형태 사본으로 요청할 수 있다. 특허청은 신청자가 요청한 특허 공보를 PDF 파일로 신청자에게 이메일로 전송한다.

### 4) 특허 및 상표 검색

공개 및 공고된 영국의 특허, 디자인, 상표의 열람과 검색은 영국 특허청이 자사 웹사이트에 구축한 데이터베이스를 통해 가능하다.

특허의 경우, 2008년 3월부터 새로이 구축한 데이터베이스를 통해 신속하고 정확한 자유 검색과 방대하고 폭넓은 특허 자료의 다운로드가 가능하다. 영국 특허 공개 공보, 등록 공보, EP 특허, 만료되거나 종료된 특허, SPC<sup>10)</sup> 특허, 특허 정정 정보, 특허 진행 과정 등에 관한 검색 및 자료에 대한 열람 및 다운로드를 이용할 수 있다.

---

10) 보조보호인증 (Supplementary Protection Certificates)

[그림 I -1] 특허 검색 화면 (espacenet 검색)

**UK Intellectual Property Office** espacenet

Home | Contact

**Advanced Search**

1. Select database  
Select the database in which you wish to search:  
Select patent database:

2. Enter search terms  
Enter keywords (english)

Keyword(s) in title:	<input type="text" value="plastic AND bicycle"/>
Keyword(s) in title or abstract:	<input type="text" value="hair"/>
Publication number:	<input type="text" value="WO03075629"/>
Application number:	<input type="text" value="DE19971031696"/>
Priority number:	<input type="text" value="WO1995US15925"/>
Publication date:	<input type="text" value="yyyyymmdd"/>
Applicant:	<input type="text" value="Institut Pasteur"/>
Inventor:	<input type="text" value="Smith"/>
European Classification (ECLA):	<input type="text" value="F03G7/10"/>
International Patent Classification (IPC):	<input type="text" value="H03M1/12"/>

[그림 I -2] 특허 자유 검색 화면 (UK 특허청 웹사이트)

**UK Intellectual Property Office** *...for creativity and innovation*

Search

Home > Patents > Searchable Patents Journal > UK applications filed

**Searchable Patents Journal**

Search details  
From: 2008 July 2nd - 6215 to: 2008 July 2nd - 6215 [Search details help](#)

Refine:  Results per page:

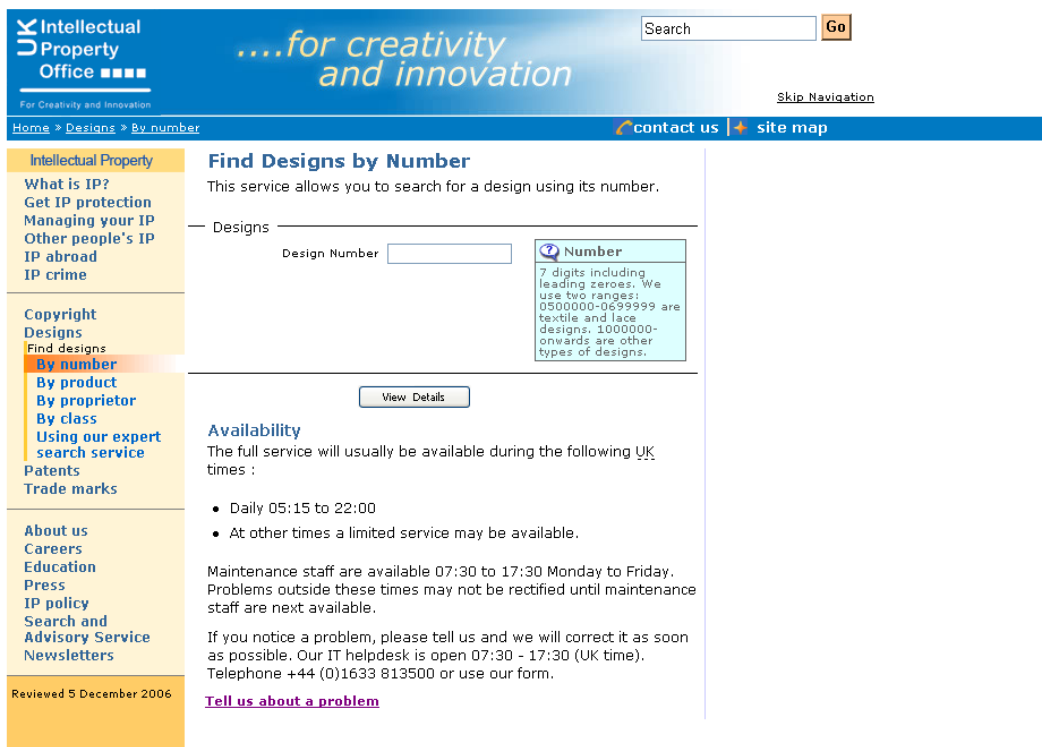
Publication Date	Application Number	Details
02 July 2008 (Journal 6215)	GB0809281.9	Applicants: Bacon, Albert Edward and Rees-Jones, David Title: Glowmaster safety strip Date Lodged: 22 May 2008
02 July 2008 (Journal 6215)	GB0809282.7	Applicant: Clark, Terrence Halsey Title: A water conservation system Date Lodged: 22 May 2008 Priority: [GB0709787 22 May 2007]
02 July 2008 (Journal 6215)	GB0809283.5	Applicant: Snap-On Incorporated Title: Torque-angle instrument Date Lodged: 21 May 2008 PCT Filing Date: 27 November 2006 PCT Appl No: PCT/US2006/045449 PCT Pub No: WO2007/062229 Priorities: [US60740085 28 November 2005] [US1-1603540 22 November 2006]
02 July 2008 (Journal 6215)	GB0809284.3	Applicant: Caledus Limited Title: Fishing tool Date Lodged: 22 May 2008

디자인의 경우, 디자인 등록 번호, 디자인 제품, 디자인 등록권자, 디자인 분류로 검색이 가능하다. 단, 디자인 번호 검색을 제외한 다른 검색의 경우, 영국 특허청의 서비스 시간(05:15 ~ 22:00)에만 검색이 가능하다.

디자인 검색이 용이하지 않은 고객은 특허청 전문가에게 검색을 의뢰할 수 있다. 검색 비용은 검색 대상 디자인 수에 따라 다르게 산정되며, 일반적인 단순 검색의 경우 55파운드(부가세 제외) 정도의 비용이 청구될 것이다. 검색 의뢰는 서식 D SAS를 작성하여 팩스, 이메일, 우편으로 특허청 Search and Advisory Service 부서로 접수시키면 된다. 검색 결과는 요청일로부터 10일 내에 의뢰인에게 전달된다.

2007년 4월 1일부터 특허청은 유럽공동체디자인 검색 서비스를 개시하였다. 비용은 검색에 소요된 시간과 검색 대상에 따라 산정되므로 별도의 문의가 요구된다.

[그림 I -3] 디자인 검색 화면 (UK 특허청 웹사이트)



상표 검색은 특허청이 구축한 데이터베이스를 통해 가능하다. 검색 대상은 영국 상표와 유럽공동체상표이다.

디자인과 마찬가지로 상표 또한 특허청 전문가에게 검색을 의뢰할 수 있다. 검색 비용은 상표 1개당 3개류까지의 검색이 80파운드(부가세 제외)이며, 추가 1개류당 10파운드가 청구된다. 검색 의뢰는 서식 TM SAS을 작성하여 팩스, 이메일, 우편으로 특허청 Search and Advisory Service 부서로 접수시키면 된다. 검색 결과는 요청일로부터 10일 내에 의뢰인에게 전달되며, 원하는 경우 고객은 특허청의 역량 있는 심사관과 검색 결과에 대해 직접 상담을 받을 수 있으며, 상담 결과는 보안에 부처진다.

[그림 I-4] 상표 검색 화면 (UK 특허청 웹사이트)

## 나 지식재산권 관련 법률

영국 특허청에서는 지식재산권을 아래와 같이 4종류로 분류하여 관리하고 있다.

〈표 I - 5〉 지식재산권 종류

권리	보호 대상	관련법	관할 기관	심사 기간	권리 기간	권리 갱신
특허	발명	Patents Act 1977	특허청	3~4년	20년	불가능
상표	식별력을 가진 문자, 로고, 표시	Trade Marks Act 1994	특허청	6개월	10년	가능
디자인	물품의 독창적인 외관	Registered Design Act 1949	특허청	5~6개월	25년 <sup>11)</sup>	불가능
저작권	어문 저작물 및 예술/문화 창작물	Copyright, Designs and Patents Act 1988	특허청	심사 대상이 아님	사후 70년 <sup>12)</sup>	불가능

### 1) 특허(Patent)

특허란 발명자(또는 발명자의 고용인)가 자신의 발명을 해당 지역에서 사용, 제작, 판매, 수입 또는 기타 이용할 수 있도록 법에 의해 부여되는 독점권을 말한다. 특허 등록 후 보호 기간은 최장 20년이며, 특허 출원 후 신규성이나 진보성이 결여된다고 판단될 경우 등록이 거절될 수 있다.

영국에는 실용신안 보호 제도가 없다<sup>13)</sup>.

### 2) 상표(Trade Marks)

상표란 타인의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 식별력을 가진 임의의 표시를 의미한다. 상표는 문자(사람 이름 포함), 로고, 도안, 숫자 또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.

11) 디자인 권리(design right)의 경우 디자인을 만든 날로부터 15년

12) 방송, 음반의 경우 50년, 타이포그래피(typographical arrangement)는 25년

13) 유럽 국가 중 영국, 스웨덴, 룩셈부르크는 실용신안 보호 규정이 없으나, 다른 많은 국가(독일, 프랑스, 오스트리아, 덴마크, 네덜란드, 폴란드, 벨기에, 포르투갈, 그리스, 체코, 헝가리, 스페인, 아일랜드, 터키, 이태리, 에스토니아, 불가리아, 슬로바키아, 핀란드)에서는 실용신안이 보호되고 있음. 특히, 독일은 연간 2만 건 이상의 실용신안이 출원되고 있지만, 주로 독일 자국민에 의한 신청임.

상표는 10년간 보호되며, 이후 10년 마다 갱신이 가능하다. 상표 등록은 제조업체 및 서비스업 모두에 해당되며, 특정한 고유 명사나 관련 상품에 대한 서술식의 표현은 등록이 허용되지 않는다.

### 3) 디자인(Design)

디자인은 물품의 독창적인 외관을 보호하기 위한 권리로서 독창적인 특성은 선, 윤곽, 색, 형상, 질감 또는 소재로 나타날 수 있다.

디자인으로 등록하기 위해서는 신규성 및 개별적 특징을 갖추어야 한다. 등록디자인(Registered Design)은 5년 단위로 권리 갱신을 통해 최고 25년까지 보호될 수 있다. 마케팅 등의 목적으로 디자인을 공개하였다 하더라도, 공개 시점부터 1년 내에 특허청에 출원을 하면 등록디자인으로 보호를 받을 수 있다.

미등록 디자인권(design right)은 무단복제에 대한 배타적인 권리로서 디자인 등록을 하지 않더라도 자동으로 부여되는 권리다. 그러나 미등록 디자인권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되고, 2D 패턴 또는 제품의 표면 장식은 보호가 되지 않는다. 따라서 ‘독점적인 상업적 이용’의 확대 및 보호 기간 연장을 위해서는 등록디자인으로 출원하여 등록을 받아야 한다. 미등록 디자인권은 디자인을 만든 날로부터 15년간 보호된다.

### 4) 저작권(Copyright)

저작권은 창작의 노력에 의해 생성된 예술 작품 또는 창작물을 보호하기 위한 권리로, 신고나 등록 없이 창작을 하는 순간 자연 발생되는 권리다. 따라서 음반, 영화, 방송, 어문 저작물 또는 예술 작품은 저작권으로 보호를 받을 수 있다.

저작물의 창작 년도와 저작자의 이름 옆에 © 라는 기호를 기재함으로써 타인에게 저작권 보호를 받고 있음을 나타낼 수 있다.

## 다 대리인<sup>14)</sup>

### 1) 특허변리사

특허변리사(Patent Attorney)가 되려면 반드시 이공계 학위를 소지해야 하고, 영국 특허변리사 시험에 합격하여야 한다. 특허변리사 시험에 모두 합격한 자는 특허변리사의 감독 하에 최소한 2년간의 실무경력을 가져야 특허변리사로서 등록할 수 있다.

특허변리사 기초 시험 과목은 영국 특허법, 주요 외국 특허법, 영국 상표법, 주요 외국 상표법, 영국 디자인법 및 저작권법, 기초 영국법이다. 고등 시험 과목은 특허 실무, 명세서 작성, 명세서 보정, 특허침해와 특허성이다. Queen Mary and Westfield College에서 지식재산권법에 관한 수료증(Certificate)을 취득한 자는 기초시험이 면제될 수 있다.

특허변리사의 권한은 아래와 같다

- 상표법, 디자인법, 저작권법 과목의 시험을 치르므로, 별도의 시험 없이 상표, 디자인, 저작권 관련 업무를 다룰 수 있다.
- 특허권 등의 취소, 침해, 실시권 문제 등을 취급하는 영국 특허청의 구두 심리 절차를 대리할 권한을 갖는다.
- 특허변리사협회(CIPA)<sup>15)</sup>로부터 소송 인가장을 받은 변리사는 특허권, 저작권, 상표권 등 지재권 전반에 관한 소송 수행이 가능하다.

#### □ 특허변리사 소송 대리권 확대 □

특허변리사협회 상급법원 소송자격 규정의 제정을 통하여 3년 이상 특허변리사협회의 정식으로 등록된 특허변리사 중, 동 협회가 주관하는 소송교육과정을 이수하고 정식 소송자격을 가진 자의 지도하에 6개월 이상의 실무수습을 거치면 소송인가장을 부여받게 된다.

소송인가장을 갖는 모든 특허변리사는 특허지방법원과 지방법원, 특허법원 및 항소법원에서의 소송 수행권을 부여 받게 되며, 지재권 소송에 부수되는 가치분과 관련된 예비심리 시, 변론권을 행사할 수 있게 된다. 특허관련 소송에 관해서는 사무변호사(solicitor)와 동일한 자격이 인정되어 사무변호사와의 공동 대리는 필요하지 않게 되었으나, 특허법원 이상의 소송 시에는 법정변론권이 없으므로 법정변호사(barrister)와의 공동대리가 필요하다.

14) 자료원: 영국의 변호사, 변리사 제도와 소송대리권 (특허청)

15) CIPA: Chartered Institute of Patent Attorneys

## 2) 상표변리사

상표변리사(Trademark Attorney)가 되기 위한 전공 학위의 제한은 없으나 상표변리사 시험에 반드시 합격하여야 한다. 법대 졸업자는 일부 기초 시험이 면제될 수 있다. 상표변리사 시험에 모두 합격한 자는 상표변리사의 감독 하에 최소한 2년간의 실무경력을 가져야 상표변리사로서 등록할 수 있다.

상표변리사 기초 시험 과목은 영국 상표법, 영국 상표 실무, 기초 외국 상표법 및 실무, 영국 디자인법 및 저작권법, 기초 영국법이다. 고등 시험 과목은 고급 커뮤니티 및 국제 상표법 및 실무, 상표 검색, 고급 영국 상표법 및 실무특허 실무이다. Queen Mary and Westfield College에서 지식재산권법에 관한 수료증을 취득한 자는 기초시험이 면제될 수 있다.

상표변리사의 권한은 아래와 같다

- 디자인법, 저작권법 과목의 시험을 치르므로, 별도의 시험 없이 디자인, 저작권 관련 업무를 다룰 수 있다. 단, 특허 관련 업무는 할 수 없다.
- 특허권 등의 취소, 침해, 실시권 문제 등을 취급하는 영국 특허청의 구두 심리 절차를 대리할 권한을 갖는다.
- 상표변리사협회(INTA)<sup>16)</sup>로부터 소송 인가장을 받은 변리사는 상표권, 디자인권 관련 소송 수행이 가능하다.

### □ 상표변리사 소송 대리권 확대 □

2005년 4월부터 상표변리사 규칙에 의거하여, 상표변리사 소송인가 전문과정의 이수와 함께 정식 소송자격을 가진 자의 지도하에 6개월 이상의 실무수습을 거치면 소송인가장을 부여받게 된다.

소송인가장을 갖는 모든 상표변리사는 특허지방법원(디자인 사건에 한함)과 High Court의 형평법부(Chancery Division)에서의 상표, 디자인 사건에 대한 소송 수행권을 행사할 수 있게 된다. 특허변리사와 마찬가지로, 특허법원에서의 법정 변론권은 없으므로 (특허지방법원 제외), 법정변호사(barrister)와의 공동 대리는 여전히 필요하다.

16) INTA: Institute of Trade Mark Attorneys

### 3) 사무변호사

사무변호사(Solicitor)가 되려면 법대 졸업자이거나, 또는 비(非) 법대 졸업자로서 1년 과정의 공통전문시험(CPE17) 과정에 합격하여야 한다. 합격 후, 1년 과정의 소송 및 변론, 소장 작성 등으로 구성되는 법률 실무과정(LPC18)을 이수한 후 사무변호사의 감독 하에 2년간의 실무 경력을 쌓아야 한다.

사무변호사의 권한은 아래와 같다

- 법정절차(legal proceedings)의 개시와 진행을 위한 소장(writ)의 작성을 할 수 있는 권리인 소송 수행권을 갖는다.
- 의뢰인을 접견하고 법률상담을 할 수는 있으나, High Court 이상의 법원에 대한 법정 변론권은 원칙적으로 없다.

### 4) 법정변호사

법정변호사(Barrister)가 되기 위해서는 법과대학을 졸업하거나 또는 비 법과대학 졸업자인 경우 1년 과정의 CPE 과정을 합격하여야 한다. 이후, 런던에 있는 4개의 법조학원(Inns of Court)<sup>19</sup> 중 하나에 등록하여, 구두 변론, 인터뷰 등 실무교육을 위주로 하는 법정변호사 실무교육(Bar Vocational Course) 및 수습과정을 1년간 이수하여야 한다. 또한 법정변호사의 감독 하에 최소한 1년간 수련과정을 거쳐야 한다.

법정변호사의 권한은 아래와 같다

- 법정에서 의뢰인을 대신하여 변론할 수 있는 권리인 법정 변론권(Rights of audience)을 갖는다.
- 사무변호사와 협의를 통해 변론에 참가하게 된다.

17) CPE(Common Professional Examination) 과목: 계약법, 부동산법, 공법, 유럽 연합법, 형법, 불법행위법, 형평법으로 구성

18) LPC(Legal Practice Course)

19) 4개의 법조학원(Inns of Court): Inner Temple, Middle Temple, Grays' Inn, Lincoln's Inn

## 가) 국제조약 가입현황

영국이 가입한 국제기구로는 1970년에 WIPO, 1995년에 WTO (TRIPS 체약국), 1973년 EPO 와 EU, 1957년에 UCC, 1968년에 UPOV가 있으며, 조약으로는 파리 조약, 베른협약, PCT, PL T<sup>20</sup>), 마드리드 협정, 마드리드 의정서, 니스 협정<sup>21</sup>), 로카르노 협정<sup>22</sup>), 로마 협약, 제네바 협약, 미 생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약, 나이로비(Nairobi) 협정, WCT<sup>23</sup>), WPPT<sup>24</sup>) 조약 등에 가입되어 있다.

이후로도 꾸준히 가입하여 2008년 이후에 WIPO 관한 조약으로는, 헤이그 산업디자인 국제 등록에 관한 협정(2018.06.13), 조형 상표의 국제 분류에 관한 비엔나 협정(2013.09.11.), 상표법에 관한 싱가포르 조약(2012.06.21.), WIPO 저작권 조약(2010.03.14.), WIPO 공연 및 음반 조약 (2010.03.14.) 등이 있으며, 지식재산권 지역 조약으로는 유럽공동체 조약 및 이를 개정한 리스본 조약(2009.12.01.)이 있다.

또한, 지식재산권 관련 다자간 협약으로는, 생물 안정성에 관한 카르타헤나 의정서에 대한 책임 및 보상에 관한 나고야-쿠알라룸푸 규정(2018.03.05.), 무력 충돌 시 문화재 보호 협약(2017.12.12.), 표장 채택과 관련된 제네바 협약에 추가된 의정서(III)(2010.04.23.) 등이 있다.

### 1) 헤이그(Hague) 협약

헤이그 협약은 출원인이 여러 국가 또는 지역에서 최소한의 절차로 디자인을 보호할 수 있도록 WIPO 사무국에 단일 출원서를 제출하여 산업디자인을 등록할 수 있게 한다. 또한, 헤이그 협약은 산업디자인의 등록 관리를 단순화하여, 단일 절차를 통하여 등록 후 변경사항을 기록하고 갱신하는 것을 가능하게 한다.

20) Patent Law Treaty

21) 국제 상품 분류에 대한 협정

22) 디자인의 국제분류에 관한 협정

23) WIPO Copyright Treaty

24) WIPO Performances and Phonograms Treaty

디자인의 국제 출원은 협약 당사국의 법이 허용하는 범위 내에서 직접 또는 산업재산권 사무소를 통하여 WIPO 국제 사무국에 제출할 수 있다. 그러나 실질적으로 국제출원은 WIPO 국제사무국으로 직접 출원되며, 대부분이 전자출원을 통해서 이루어진다.

만약 동일한 국제 디자인 분류에 속한다면 국제 출원서에는 100개의 디자인이 포함될 수 있다. 출원인은 영어, 프랑스어 또는 스페인어로 출원할 수 있다. 출원서는 하나 또는 몇 개의 사본을 포함해야 하며, 최소한 하나의 협약 당사국을 지정해야 한다.

국제 등록은 국제 디자인 공고에 게시되며 매주 온라인으로 발행된다. 지정된 협약 당사국에 따라, 출원인은 국제 등록일로부터 30개월을 초과하지 않는 기간까지, 또는 우선권주장이 있는 경우는 우선권주장일로부터 30개월을 초과하지 않는 기간까지 발행을 연기할 수 있다.

권리 보호 기간은 5년이며, 1960년 법에 의거하여 한번 5년 기간을 갱신할 수 있고, 1999년 법에 의거하여 두 번 갱신할 수 있다. 만약 협약 당사국의 보호 기간이 더 긴 경우에, 국제등록 및 갱신에 기초하여 해당 협약 당사국에서 국제 등록된 디자인으로 동일기간의 보호가 허용된다.

최빈 개도국(Least Developed Country)의 디자인 창작자의 헤이그 시스템에 대한 이용을 용이하게 하기 위하여, 국제 출원료를 10% 절감하여 준다.

## 2) 런던 협약

2000년 10월 17일에 런던 협약(London Agreement)이 유럽특허기구(European Patent Organization, EPO) 회원국의 정부 간 회의에서 채택되었다. 이 협약은 유럽에서의 특허보호 획득에 대한 비용절감에 실질적인 목표를 두고 있다.

특정 EPC 회원국에서 특허를 인가하기 위해서는, 특허권 소유자가 유럽특허를 해당 국가의 공식 언어로 번역해야 한다. EPO는 유럽특허 한 개를 번역하는데 드는 평균비용은 약 1,400유로라고 추정하고 있다. 이 평균비용은 34개의 전(全) EPC 회원국에서의 특허인가 번역에 드는 총 평균 비용이며, 다른 25개의 언어에 대해서는 35,000유로가 든다. 하지만, 평균적으로 특허인가는 오직 7개의 주요 회원국에서 이루어지며, 5개 언어로의 번역에 약 7,000유로가 든다. 런던 협약은 이러한 비용을 줄이는 것을 목표로 하였다. (영국은 EP 특허 비용의 약 25%에 해당되는 번역료를 절감하게 됨으로써 연간 약 천만 파운드의 비용이 줄 것으로 예상하고 있다.)

이 협약 하에서, 이 협약의 당사자인 국가와 EPO의 3개 공식 언어(독어, 불어, 영어) 중 하나를 국가 공식어로 사용하는 국가는 특허권 소유자에게 유럽특허를 해당 국가언어로의 번역문 제출을 요구하지 않는 데에 동의한다.

독어나 불어, 영어를 공식어로 사용하지 않지만 협약의 당사자인 나라는 만약 유럽특허가 해당 국가가 규정한 EPO 공식어로 되어있을 경우, 기재사항에 대한 번역문은 요구되지 않는다. 단, 이 국가들은 청구범위에 대해 해당 국가언어로의 번역문 제출이 요구될 수 있다. EPO는 런던 협약에 의한 변화의 결과로, 7개 주요 국가에서의 특허인가에 필요한 번역에 드는 비용이 45퍼센트 정도 줄어들 것으로 추정한다. 런던 협약 가입은 선택이며, 이 협약에 가입신청서를 기탁한 14개 국가에 대해서는 2008년 5월 1일자로 효력이 발생되었다.

## 나 브렉시트(Brexit) 영향

### ■ 상표

상표권을 보호하기 위한 영국의 기존 시스템은 유럽연합을 탈퇴하기로 한 결정에 크게 영향을 받지 않는다. 영국이 유럽연합의 일원으로 유지되는 한 유럽연합의 상표는 영국에서 여전히 유효하다. 영국이 유럽 연합을 탈퇴하는 어느 경우라도 유럽 상표는 남아있는 유럽연합 회원국에서 유효하며, 영국기업은 여전히 모든 유럽연합을 포괄하는 유럽연합 상표를 등록할 수 있다.

영국이 유럽연합을 탈퇴할 때 기존의 유럽연합 상표 권리자는 해당 상표의 권리범위를 명확히 하고 싶어 한다. 영국과 유럽연합의 협상에 포함되지 않은 것조차 포함하여 영국정부는 기업 활동의 혼란을 최소화하도록 원활한 전환을 추구하고 있다. 기존의 유럽연합 상표권의 경우 모든 상황에서 권리 보호의 연속성을 보장하고 그러한 권리의 손실을 피하고자 한다. 그렇게 함으로써 전반적인 목표는 권리자와 제3자에게 최대의 명확성과 법적 확실성을 제공하고자 한다.

또한, 영국은 마드리드시스템이라는 국제상표시스템의 회원국이다. 이를 통하여 사용자는 하나의 언어로 하나의 신청서를 작성하고 유럽연합을 포함하는 최대 113개국 지역에서 상표를 보호하기 위해 일괄적으로 수수료를 지불할 수 있다. 영국 기업은 상표 보호를 위해 계속하여 마드리드 시스템을 활용할 것이다. 유럽연합과의 미래 관계를 위해 영국은 영국 및 유럽연합의 권리자들에게 상호 이익을 제공할 수 있는 지식재산권 협력에 관한 협약을 모색하고 있다.

유럽 상표의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재 등록된 유럽연합 상표 전부를 무상으로 영국 상표로 등록시키겠다고 발표하였으며, 유럽연합에 출원계속 중인 상표의 출원인은 영국에서의 상표 보호를 위하여 9개월의 영국 추가 출원 기

간을 보장받을 수 있다고 하였다.

문제점은 유럽연합 탈퇴일 부터는 영국에서의 상표 사용이 유럽연합에서의 사용으로 간주되지 않기 때문에 불사용취소심판이 제기되는 경우, 영국에서의 사용이 방어수단이 될 수 없으므로 다른 유럽연합 국가에서 사용실적을 확보해야 한다.

따라서 신규상표에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행하고, 마드리드 국제출원을 하는 경우에는 유럽연합과 별도로 영국을 지정하는 것이 바람직하다. 이처럼 영국에 추가로 등록출원 하는 사례가 늘고 있으며, 브렉시트 이후에는 유럽연합과 영국 두 곳에서 상표를 갱신하여야 하므로 상표 갱신 비용이 증가할 것으로 예상된다. 결론적으로 유럽연합 28개 회원국 모두에 효력이 미치는 하나의 유럽연합 상표를 등록받아 유지하는 비용과 비교할 때 대략 50% 정도의 추가 비용이 필요하게 될 수 있다.

또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽 상표 디자인청에서 담당하는 유럽상표에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 것이다.

## ■ 디자인

등록된 디자인과 등록되지 않은 디자인을 보호하기 위한 영국의 시스템은 유럽연합 탈퇴로 인하여 영향을 받지 않는다.

유럽 디자인의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재의 유럽연합 디자인 전부를 무상으로 영국 디자인으로 등록시키겠다고 발표하였다. 따라서 신규디자인에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행해야 하며, 또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽상표디자인청에서 담당하는 유럽디자인에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 것이다.

### • 등록된 유럽 공동체 디자인(Registered Community Design)

영국이 유럽연합 회원국으로 있는 동안, 등록된 유럽 공동체 디자인은 영국에서 효력이 유지된다. 영국이 유럽연합을 탈퇴할 때 유럽 공동체 디자인은 남아있는 유럽연합 회원국에서 효력을 유지한다. 기존의 등록된 유럽 공동체 디자인의 경우 모든 경우에서 보호의 연속성을 보장하고 그러한 권리의 손실을 피하고자 한다.

영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에도 영국기업은 여전히 남아 있는 모든 유럽연합 회원국에서 효력이 있는 디자인을 등록할 수 있다.

영국 정부는 헤이그 협약을 비준했고 국가적 차원에서 이러한 국제 시스템에 가입했다. 헤이그 국제 산업 디자인 시스템은 하나의 국제 출원을 통해 68개 지역에 100개까지의 디자인을 등록할 수 있다. 영국 기업은 디자인을 보호하기 위하여 계속하여 헤이그 시스템을 활용할 것이다.

## • 미등록 디자인

영국이 유럽연합 회원국으로 남아 있는 동안에는 2차원 및 3차원 디자인들(의류 디자인 또는 패턴)은 “미등록 유럽 공동체 디자인”으로서 유럽연합에서 자동적으로 보호될 수 있다. 이로써 3년 동안 모방을 방지할 수 있다.

영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에, 미등록 디자인에 대한 보호는 영국 미등록 디자인 권리를 통해서 유지되며 이는 보다 더 긴 기간 동안 유지된다. 또한, 영국이 특정 형태의 권리를 보호할 국내법을 갖고 있지 않은 경우 영국에서 미등록 공동체 디자인의 전체 범위를 보존할 수 있는 새로운 계획을 수립하고 있다.

## ■ 특허

### • 유럽특허

유럽연합에서 영국의 탈퇴는 유럽 특허 협약에 의해 규제되는 현재 유럽 특허 시스템에 영향을 미치지 않을 것이다. 영국 기업은 영국을 포함하여 특허 보호를 위하여 유럽특허청에 계속하여 출원할 수 있으며, 영국을 포함하는 기존 유럽특허 또한 영향을 받지 않는다. 영국에 기반을 두고 있는 유럽 특허 변호사는 여전히 유럽특허청에 고객을 대리할 수 있다.

결과적으로, 유럽 특허(European Patent)의 근간이 되는 유럽특허조약(European Patent Convention)은 유럽연합조약에 기초를 두지 않은 단순한 다국 간 협약이므로 브렉시트와 상관없이 현재의 제도가 동일하게 유지된다.

### • 보조 보호 인증

영국이 유럽연합 회원국으로 남아 있는 동안 영국 기업들은 현재 SPC(Supplementary Protection Certificates) 시스템을 활용하여 특허된 제약 및 식물 보호 제품에 대한 인증서를 지속적으로 신청할 수 있다. 또한, 해당 시스템에서 승인된 기존의 영국 인증서는 계속 유효하다.

영국이 유럽연합을 탈퇴한 후에, 영국 기업들은 기존의 시스템 하에서 남아 있는 모든 유럽연합

국가에서 SPC를 계속하여 신청할 수 있다.

## ■ 통합 특허법원(UPC, Unified Patent Court)

영국은 2018년 4월 26일 통합 특허법원협정(Unified Patent Court Agreement)을 비준하였다. 영국은 유럽연합 탈퇴 후 통합 특허법원과 일원화된 특허시스템을 유지할 계획이다. 통합 특허법원과 일원화된 특허 계획은 유럽 전역의 혁신적인 제품의 보호를 단순화하는 중요한 수단이다. 이 협정은 영국이 향후 유럽 파트너와 함께 추구하는 건설적인 협력 수준을 가능하게 한다.

통합 특허법원에 관한 협정은 국제 조약이다. 국제법원은 계약 국가의 특허분쟁에 대한 관할권을 갖는다. 향후 일원화된 특허시스템을 포함하여 통합 특허법원은 현재의 정부 체제하에서 부여된 특허에 대한 민간 당사자 간의 국경을 넘어서는 분쟁에서 유일한 판단을 내리게 된다.

## ■ 기타

### • 저작권

영국이 유럽연합에 남아 있는 동안에 저작권법은 계속하여 유럽연합 저작권 지침을 따를 것이며, 계속하여 유럽연합과 협의해 나갈 것이다. 영국은 저작권을 보호하는 여러 국제조약 및 협약의 회원국이다. 이는 영국 저작물(음악, 영화, 서적 및 사진)의 대부분이 전 세계적으로 보호되고 있음을 의미한다. 또한, 유럽연합에서 탈퇴 후에도 계속될 것이다.

### • 집행

영국은 지식재산권 집행의 세계적인 선두주자로 널리 알려져 있다. 법의 집행기관 및 업계와 협력하여 합법적인 비즈니스가 성공하고 소비자가 보호 받는 지식재산 환경을 제공하고자 한다.

당분간 영국의 집행 체계는 변경되지 않는다. 영국은 여전히 유럽연합의 일부이며, 유럽 경찰 조직의 일원이다. 국경에서 위조품과 기타 침해 물품을 감독하는 절차에는 변함이 없다.

### • 대리권

영국은 영국과 유럽연합 법률대리인이 지식재산과 브렉시트를 포함하여 유럽연합 기관에 고객과 공동으로 지원할 수 있도록 공동 실행 협약을 마련하고 있다.

## 다 지식재산권 출원 및 등록 현황

### 1) 특허 출원·등록 현황

영국 특허청 통계에 따르면 2014년 특허청에 출원된 특허 건수는 23,040건, 특허 등록 건수는 4,986건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 15,187건, 외국인에 의한 출원은 7,853건이다. 2015년의 경우, 특허청에 출원된 특허 건수는 22,792건, 특허 등록 건수는 5,464건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 14,870건, 외국인에 의한 출원은 7,922건이다. 또한, 2016년의 경우, 특허청에 출원된 특허 건수는 22,055건, 특허 등록 건수는 5,602건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 13,842건, 외국인에 의한 출원은 8,213건이다. 특허 출원 건수에 큰 변화는 없지만 해마다 조금씩 감소하고 있으며, 자국민의 출원 건수는 감소하는 반면에 외국인의 출원 건수는 증가하는 추세를 보이고 있다.

〈표 I -6〉 영국 특허 출원 및 등록 현황 (2014년-2016년)<sup>25)</sup>

년도	자국민		외국인	
	출원	등록	출원	등록
2014	15,187	2,315	7,853	2,671
2015	14,870	2,838	7,922	2,626
2016	13,842	2,893	8,213	2,709

2015년에 영국에 특허를 많이 출원한 기업은 Rolls-Royce, Jaguar Land Rover Limited, Ford Global Technologies 등이며, 많이 등록한 기업은 International Business Machines Corporation, Canon Kabushiki Kaisha, Jaguar Land Rover Limited 등이다. 2016년에는 특허를 많이 출원한 기업은 Halliburton Energy Services, Jaguar Land Rover Limited, Rolls-Royce 순이며, 많이 등록한 기업은 International Business Machines Corporation, Canon Kabushiki Kaisha, GM Global Technology Operations LLC 순이다.

25) 자료원: UK-IPO Annual Review 2018

〈표 I - 7〉 2015년 10대 특허 출원 및 등록 기업

순위	출원 기업	등록 기업
1	Rolls-Royce plc	International Business Machines Corporation
2	Jaguar Land Rover Limited	Canon Kabushiki Kaisha
3	Ford Global Technologies, LLC	Jaguar Land Rover Limited
4	Arm Limited	Renesas Mobile Corporation
5	Halliburton Energy Services, Inc.	GE
6	BAE SYSTEMS plc	Dyson Technology Limited
7	Johnson Matthey Public Limited Company	GM Global Technology Operations LLC
8	GM Global Technology Operations LLC	Imagination Technologies Limited
9	Canon Kabushiki Kaisha	LG Electronics Inc.
10	Imagination Technologies Limited	Element Six Technologies Limited

〈표 I - 8〉 2016년 10대 특허 출원 및 등록 기업

순위	출원 기업	등록 기업
1	Halliburton Energy Services, Inc	International Business Machines Corporation
2	Jaguar Land Rover Limited	Canon Kabushiki Kaisha
3	Rolls-Royce plc	GM Global Technology Operations LLC
4	Ford Global Technologies, LLC	Jaguar Land Rover Limited
5	General Electric Company	Baker Hughes Incorporated
6	Johnson Matthey Public Limited Company	Dyson Technology Limited
7	Google Inc.	Micromass UK Limited
8	International Business Machines Corporation	Imagination Technologies Limited
9	ARM LIMITED	General Electric Company
10	Micromass UK Limited	Johnson Matthey Public Limited Company

## 2) 상표 출원·등록 현황

영국 특허청 통계에 따르면 2014년 특허청에 출원된 상표 건수는 51,016건, 상표 등록 건수는 41,858건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 46,225건, 외국인에 의한 출원은 4,791건이다. 2015년의 경우, 특허청에 출원된 상표 건수는 54,320건, 상표 등록 건수는 46,210건이며, 이중

영국 자국민에 의한 출원은 49,201건, 외국인에 의한 출원은 5,119건이다. 또한, 2016년의 경우, 특허청에 출원된 상표 건수는 61,681건, 상표 등록 건수는 51,136건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 54,035건, 외국인에 의한 출원은 7,646건이다. 자국민과 외국인의 상표 출원 건수는 해마다 증가하고 있다.

〈표 I -9〉 영국 상표 출원 및 등록 현황 (2014년-2016년)<sup>26)</sup>

년도	자국민		외국인	
	출원	등록	출원	등록
2014	46,225	37,695	4,791	4,163
2015	49,201	41,638	5,119	4,572
2016	54,035	45,115	7,646	6,021

2015년에 상표를 많이 출원 및 등록한 기업은 Glaxo Group, Crown Brands, Topps Tiles IP Company, Gambling Commission 순이며, 2016년에는 Glaxo Group, Topps Tiles IP Company, Dallas Burston Ethitronix, Sky plc 등의 순이다. 2015년과 2016년에 상표 출원 및 등록 상위 순위 기업에 일부 변경이 있으나, Glaxo Group은 2년 연속하여 상표를 가장 많이 출원 및 등록하는 기업임을 알 수 있다.

〈표 I -10〉 2015년 10대 상표 출원 및 등록 기업

순위	출원 기업	등록 기업
1	Glaxo Group Limited	Glaxo Group Limited
2	Crown Bands Limited	Crown Bands Limited
3	Topps Tiles IP Company Limited	Gambling Commission
4	Aggregate Industries UK Limited	British American Tobacco(Brands) Inc.
5	Gambling Commission	Stenning Limited
6	Stenning Limited	Topps Tiles IP Company Limited
7	British American Tobacco(Brands) Inc.	Unilever Plc
8	Frito-Lay Trading Company GmbH	Bauer Radio Limited
9	British Telecommunications Public Limited Company	Miles-Bramwell Executive Services Limited
10	Bunnings Group Limited	Akzo Nobel Coatings International B.V

26) 자료원: UK-IPO Annual Review 2018

〈표 I - 11〉 2016년 10대 상표 출원 및 등록 기업

순위	출원 기업	등록 기업
1	Glaxo Group Limited	Glaxo Group Limited
2	Topps Tiles IP Company Limited	Sky plc
3	Dallas Burston Ethitronix Ltd	Topps Tiles IP Company Limited
4	Evorin Pharma Limited	Realistic Games Limited
5	Aldi Stores Limited	Dallas Burston Ethitronix Ltd
6	Independent Vetcare Limited	Independent Vetcare Limited
7	Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.	Aggregate Industries UK Limited
8	Orion Corporation	Hyundai Motor Company
9	Johnson & Johnson	Orion Corporation
10	Gambling Commission	Aldi Stores Limited

### 3) 디자인 출원·등록 현황

영국 특허청 통계에 따르면 2014년 특허청에 출원된 디자인 건수는 5,420건, 디자인 등록 건수는 4,901건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 5,236건, 외국인에 의한 출원은 184건이다. 2015년의 경우, 특허청에 출원된 디자인 건수는 6,829건, 디자인 등록 건수는 5,690건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 6,356건, 외국인에 의한 출원은 473건이다. 또한, 2016년의 경우, 특허청에 출원된 디자인 건수는 10,030건, 디자인 등록 건수는 8,481건이며, 이중 영국 자국민에 의한 출원은 8,738건, 외국인에 의한 출원은 1,292건이다. 자국민과 외국인의 디자인 출원 건수는 해마다 증가하고 있다.

〈표 I - 12〉 영국 디자인 출원 및 등록 현황 (2014년-2016년)<sup>27)</sup>

년도	자국민		외국인	
	출원	등록	출원	등록
2014	5,236	4,504	184	397
2015	6,356	5,261	473	429
2016	8,738	7,577	1,292	904

27) 자료원: UK-IPO Annual Review 2018

2015년에 디자인을 많이 출원 및 등록한 기업은 Brand Protection, RDX, Jason Robertson, 순이며, 2016년에는 Ian Taylor, Bentley Designs UK, RAS Trading Europe 순이다. 디자인 출원 상위 순위 기업과 등록 상위 순위 기업이 일치하는 것을 알 수 있다. 그러나 2015년과 2016년에 디자인 출원 및 등록 상위 순위 기업에는 많은 변화가 있음을 알 수 있다.

〈표 I -13〉 2015년 10대 디자인 출원 및 등록 기업

순위	출원 기업	등록 기업
1	Brand Protection Limited	Brand Protection Limited
2	RDX Inc Limited	RDX Inc Limited
3	Jason Robertson	Jason Robertson
4	Haiyanxian Tongyuan Fusite Handicraft Factory	Haiyanxian Tongyuan Fusite Handicraft Factory
5	Pujiang Jianfeng Environmental Science and Technology	Pujiang Jianfeng Environmental Science and Technology
6	4Sold Ltd	4Sold Ltd
7	Dexil Limited	Dexil Limited
8	Abdur Rahman	Abdur Rahman
9	Lucy Elesmore	Lucy Elesmore
10	Cardology Ltd	Cardology Ltd

〈표 I -14〉 2016년 10대 디자인 출원 및 등록 기업

순위	출원 기업	등록 기업
1	Ian Taylor	Ian Taylor
2	BENTLEY DESIGNS UK LTD	BENTLEY DESIGNS UK LTD
3	RAS Trading Europe Limited	RAS Trading Europe Limited
4	Xiamen City Deme Stationery Co., Ltd	Xiamen City Deme Stationery Co., Ltd
5	Ty Inc.	Ty Inc.
6	Luis Prtak	Luis Prtak
7	Zhongshan City Dien CommodityCo., Ltd	Zhongshan City Dien CommodityCo., Ltd
8	Little New Designs Pte Ltd	Little New Designs Pte Ltd
9	Cardology Ltd	Cardology Ltd
10	Dalian Yingjizheng Mechanical Technology Co., Ltd	Dalian Yingjizheng Mechanical Technology Co., Ltd

## part 4

## 현지진출 기업현황

## 가) 한국과의 무역현황

우리나라의 대 영국 수출은 2017년 5월 기준 48억 달러, 수입은 24억 달러로서 대 영국 무역수지는 2015년 이후 흑자로 전환되었으나, 2017년 3월 영국이 EU에 공식적으로 탈퇴를 통보함에 따라 향후 대 영국 수출은 한-EU FTA에 따른 관세 인하 혜택을 받지 못하게 된다.

따라서 주요 대 영국 수출 품목인 기계, 부품, 자동차 등의 가격 경쟁력 약화 요인으로 인한 양국 간 무역 및 투자 위축 가능성이 있지만, 영국의 EU 탈퇴협상이 마무리되기까지 최소 2년간은 관세 혜택이 지속되기 때문에 그 동안 대책 마련이 필요하며, 브렉시트 이후 추진될 한-영 FTA 체결에 따라 대 영국 수출의 영향은 달라질 것으로 예상된다.

주요 교역 품목으로는 해양구조물, 승용차, 선박, 항공기부품, 무선전화기, 건설 중장비 등을 우리나라가 주로 영국으로 수출하고 있으며, 원유, 승용차, 그림, 의약품, 우라늄, 주류, 합성수지 등이 우리나라의 주요 대영 수입 품목인 것으로 나타났다.

〈표 I -15〉 한-영간 무역 통계<sup>28)</sup>

(단위: 백만 달러, %)

구분		2013	2014	2015	2016	2017.1.~5
대영 수출	금액	4,727	5,783	7,390	6,288	4,843
	증감률	-3.5	22.3	27.8	-14.9	50.5
대영 수입	금액	6,194	7,447	6,127	5,212	2,403
	증감률	-2.7	20.2	-17.7	-14.9	12.9
무역수지		-1,467	-1,664	1,263	1,076	2,440

28) 자료원: KOTRA 국가정보 (영국편)

〈표 I -16〉 주요 품목별 對 영국 수출 및 수입 현황<sup>29)</sup>

(단위: 백만 달러, %)

순위	대영 수출			대영 수입		
	품목명	금액	증감률	품목명	금액	증감률
1	해양구조물	2,614	865.3	원유	2,403	12.9
2	승용차	615	2.9	승용차	502	29.4
3	선박	335	60.2	그림	350	1.7
4	항공기부품	135	0.0	의약품	98	0.8
5	자동차부품	98	13.0	백금	89	103.0
6	무선전화기	83	111.6	우라늄	69	55.8
7	건설중장비	81	12.2	원동기	60	14.9
8	축전지	44	76.8	합성수지	55	-21.0
9	아연도강판	42	86.6	계측기	54	39.1
10	합성수지	41	14.4	주류	52	-20.1

## 나) 우리기업의 투자 및 진출현황

한국 기업들은 영국을 유럽 시장의 관문으로 여겨왔고 영국 전역에 걸쳐 300여개의 한국기업들이 진출해 있다. 유연성 높은 노동시장과 선도적인 글로벌 금융 센터 및 비즈니스 친화적인 규제환경을 구비한 영국은 세계시장을 목표로 하고 있는 한국 기업들에게 이상적인 투자처가 될 것이다.

영국 투자를 고려하는 한국 기업들은 또한 일자리 창출에 기여하는 기업들에게 영국 정부가 지원하는 32억 파운드의 지역성장기금의 혜택을 받을 수 있다. DTR VMS와 롯데케미칼 등 한국 기업들이 이미 이 지역 성장기금으로 900만 파운드 이상의 혜택을 제공 받았다.

우리나라 대 영국 투자금액은 2014년 3억 2천만 달러, 2015년 2억 2천만 달러로 약 1억 달러 정도 감소하였으나, 2016년 7억 7천만 달러로 전년대비 약 4억 8천만 달러가 증가하였다.

29) 자료원: KOTRA 국가정보 (영국편)

〈표 I-17〉 대 영국 투자동향(2017년 7월 기준)<sup>30)</sup>

(단위: 건, 개, 천 달러)

구분	신고건수	신규법인 수	투자금액
2011	73	21	1,324,891
2012	82	12	257,878
2013	76	18	608,607
2014	77	19	320,929
2015	78	21	294,011
2016	80	24	777,847
2017	20	7	320,608

2016년 우리나라의 주요 대 영국 투자 분야는 부동산업 및 임대업, 금융 및 보험업, 전문 과학 및 기술서비스업, 제조업, 정보서비스업이 전체의 73%인 5억 6천4백6달러를 차지했다.

〈표 I-18〉 2016년 대 영국 업종별 투자동향(2017년 7월 기준)<sup>31)</sup>

(단위: 건, 개, 천 달러)

순위	구분	신고건수	신규법인 수	투자금액
1	부동산업 및 임대업	2	2	468,142
2	금융 및 보험업	7	3	189,940
3	전문 과학 및 기술서비스업	16	2	51,836
4	제조업	21	7	30,105
5	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스	9	4	13,788
6	광업	3	0	13,656
7	도매 및 소매업	13	4	9,593
8	운수업	2	1	300
9	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	1	0	117
10	숙박 및 음식점업	2	0	26
	합계	80	24	777,847

30) 자료원: 한국수출입은행

31) 자료원: 한국수출입은행





**UNITED  
KINGDOM** INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

## II. 지식재산권 제도



## 가 특허법 연혁

영국은 1852년에 1624년 독점법을 대폭 개정하고 근대적인 특허법을 제정하였다. 이 법에서 특허 절차를 간소화하였고, 이의신청제도와 심사주의 등을 채택하였다. 1949년 법에서는 처음에 가출원 명세서(provisional specification)를 제출하고 1년 이내에 본 명세서(complete specification)를 제출하는 가출원 제도를 두었다. 이 제도는 선출원주의의 단점을 보완하는 것으로 오늘날 국내 우선권제도의 원형이다. 1977년 법에서는 유럽특허조약(European Patent Convention: EPC)과 조화를 위해서 일부 제도를 폐지하였고, 출원공개제도와 심사청구제도 및 써치(serch)청구제도 등을 도입하였다. 현행 영국제도의 특징은 선출원주의, 심사주의, 출원공개제도, 써치(serch)청구, 심사청구제도, 물질특허제도 및 특허청구범위의 다항제 등이다.

### ■ 특허법 개정 동향

2005년 1월 1일부로 2004년 특허 개정법(The Patents Act 2004)이 발효되었다. 본 개정법에는 특허침해 소송, 특허 합의도달 및 분쟁해결에서 영국의 특허권자들에게 도움을 주고, 특허침해소송과 관련하여 중소기업의 부담을 경감하는 내용이 포함되었다. 또한, 새 특허법은 직무발명에 있어서도, 특허의 가치가 높을 경우 직원이 발명으로 정당한 보상을 받을 수 있는 조건을 개선하였다.

본 개정은 영국의 특허 법규를 2000년 유럽특허조약(European Patent Convention 2000)과 통일화시키는 동시에 특허권자의 권리집행 개선 및 특허체계의 현대화를 목표로 하였다.

주요 개정 내용은 다음과 같다.

#### • 특허권자의 부당한 위협

특허권자는 침해자에게 접근하면서 (i)침해행위가 이뤄지고 있는 것으로 정확히 판단하였고 (ii) 자신의 특허가 무효인 것으로 의심할 이유가 전혀 없을 경우, 침해자에게 부당한 위협을 한다는 책

임 추구를 받지 않게 된다. 즉, 특허권자가 침해자에게 선의로 접근할 경우, 침해자를 위협한다는 판정을 받지 않게 된다.

### • 침해 소송비용과 경비

법원은 소송비용이나 경비 부과 시 당사자들의 재정 상태를 포함해서 모든 정황을 고려해야 한다. 이러한 점은 이제 침해가 쟁점으로 거론되는 모든 소송 사건과 직원 보상 케이스에 적용된다. 하지만 분쟁의 요지가 특허 유효성만이라면 이 규정은 적용되지 않는다. 이러한 규정은 보다 규모가 큰 기업을 상대로 소송을 해야 하는 중소기업에게 고무적인 것인데, 패소하더라도 엄청난 비용을 부담하지 않아도 될 것으로 기대할 수 있기 때문이다. 물론 중소기업에서 비용을 전혀 부담하지 않는다는 보장은 아니다.

### • 직원 보상

특허나 발명, 아니면 양자를 통해서 아직 남아 있는 혜택을 받을 수 있을 경우, 직원은 이에 대한 보상을 청구할 수 있다. 이제는 특허만을 통해서 받는 혜택이 더 이상 필요조건이 되지 않는다. 발명에 대한 성공적인 판촉을 통해서 얻어지는 혜택은 여기에 포함되지 않고, 오직 발명 그 자체가 성공적인 기술 해법이라서 얻어지는 혜택만 해당된다. 직원이 보상을 요구하려면 '아직 남아 있는 혜택'의 한계가 여전히 충족되어야 하며 공고된 특허(또는 기타 형태의 보호)가 유효한 상태여야 한다. 이러한 직원 보상에 대한 변경된 규정은 2005년 1월 1일 이후 출원된 특허에만 적용된다.

### • 해외 출원에 대한 제약

해외 출원의 경우 군사기술과 관련되거나 국가안보나 공중 안전에 불리한 정보가 담긴 출원이 아닌 이상, 더 이상 종전과 같은 허가 절차가 요구되지 않는다. 발명이 위와 같은 카테고리에 속하는 지에 대한 결정은 출원인 또는 특허 변리사에게 있지만, 자신이 없을 경우에는, 특허청에 허가를 요청하는 게 좋다.

### • 자격소송 수단

출원이 자격 소송에서 취하되거나 거부될 경우 승소 당사자는 본래 출원일 대로 소급 적용된 새로운 출원서를 제출할 수 있다. 본래 출원에 따라 라이선스 자격을 받은 사람은 새로운 출원에 따른 라이선스에 대해서도 자격이 주어진다.

• **공동소유권**

한 공동소유자는 다른 공동 소유자들이 합의하기 전에는 특허를 수정하거나 등록의 취소를 요청할 수 없다.

• **특허청 소견서 발행(‘오피니언’ 제도)**

누구든지 특허 효력 또는 특허침해 여부, 특허침해 가능성에 대한 소견(‘오피니언’)을 요청할 수 있다. 이 소견은 문서로 제공되며 특허청 심사관이 작성한다. 소견서 작성 여부는 특허청의 재량에 달려 있다. 소견서 신청인이 특허권자가 아닌 경우, 특허청에서는 특허권자에게 이러한 소견 요청이 있었음을 통보한다. 이 소견서에는 법적 구속력은 없다. 제 3자들은 의견을 문서로 제시할 수 있다.

• **발명자 기밀 보장**

발명자는 이유가 타당할 경우 특허청에 자신의 이름과 주소를 밝히지 않을 권리가 있다.

• **PCT 공개**

PCT 출원이 국제 공개된 후 영국에 국내단계진입 출원을 한 경우, 해당 영국 출원의 공개는 영국 진입 시 이루어진 것으로 간주된다. PCT 출원이 영국에 국내단계진입 출원을 한 후 국제 공개가 이루어진다면, 이 국제 공개가 영국 출원의 공개로 간주된다.

• **연차료 납기 기일 변경**

연차료 납기일이, 즉 3개월 갱신료 납기 기간, 6개월 연체 납기 기간, 및 19개월 회복 기간의 해당 달의 마지막 날로 변경되었다. 이전에는 정확히 출원일 기준으로 납기일이 정해졌다.

■ **2008년 이후 특허법 개정 사항**

- 의약품 평가와 관련하여, 보건 의약품의 사용에 있어 인간사용을 결정하거나 사용을 결정할 목적으로 인간의 의약품의 적합성 평가를 수행하는 모든 것은 그 발명의 주제에 관한 실험적 목적으로 이루어진 것으로 간주하여 침해로 간주하지 않으며, 여기서 “의약 제품”이란 인간이 사용하는 의약품 또는 동물 의약품을 의미한다.

- 침해에 대한 부당한 위협을 방지하고자 침해 소송의 위협 조치를 취할 수 없는 경우를 구체적으로 제시하였다. 예를 들어, 제품이 처분되거나, 제품을 처분하거나, 처분을 위해 제품을 수입하는 경우, 해당 제품 또는 공정과 관련하여 다른 일을 하는 것으로 간주되는 경우 등이다.
- 침해 소송의 위협을 포함하는 의사를 전달함에 있어 허용된 의도와 허용되지 않는 의도를 구체적으로 제시하였다. 허용된 의도로는 어떤 사람이 특허권을 가지고 있거나 특허의 영향 하에 있다는 통지를 하는 경우나, 다른 사람의 권리에 대한 인식이 특허와 관련하여 제기될 수 있는 모든 절차와 관련이 있는 경우 등을 말하며, 허용되지 않은 의도로는 상업적 목적으로 제품이나 공정에 관한 실사를 중지할 것을 요구하는 행위나, 제품을 인도하거나 파기할 것을 요구하는 행위 등을 말한다.
- 침해 소송의 위협을 당하는 사람이 대응할 수 있는 구제 수단과 방어로써, 위협이 정당하지 않다는 선언이나, 위협으로 인한 피해자가 입은 손실에 대한 손해 등에 대하여 구제할 수 있음을 구체적으로 제시하였다.
- 특허청장이 특허를 취소할 수 있는 권한을 구체적으로 제시하였다. 예를 들어, 특허 출원인이 견해서를 검토할 기간이 종료되었거나, 출원인이 신청한 심리가 종결된 경우 등으로 제시하였다.
- 유럽 특허 협약에 따라 유럽 특허(영국)가 취소되고 후속적으로 복원된 경우(항소위원회가 취소한 후 확대 항소위원회에서 복구한 경우 포함)와 관련하여, 부과된 수수료는 해지 후 특허권이 회복되기까지의 기간 내에 특허권이 회수되기 전에 지불 가능하다고 구체적으로 제시하였다.
- 2013년 2월 19일 벨기에 브뤼셀에서 개최된 통합 특허 법원에 대한 합의서 이행이 영국에 미치는 효과에 대한 대비 사항을 구체적으로 제시하였다. 예를 들면, 법원에 대한 관할권을 부여하거나, 관할권을 제거하거나, 관할권을 변경하거나, 수수료 지불 등에 관한 사항이다.
- 의약품의 경과 규정과 관련하여, 시간, 환경 또는 목적과 관련하여 기존의 규칙 또는 규정에 따라 행해지거나 효력이 있는 것을 제외하고, 2014년 10월 1일 직전에 유효하거나 효력이 발생하는 경우에는 그 날짜 이후에(의약품 규정 또는 이에 상응하는 규정에 의거하여) 2014년 특허(부가 보호 증서) 규정이 효력을 발생하는 것으로 간주한다.

## 나 한국 특허법과 비교

〈표 II-1〉 영국 특허법과 한국 특허법의 비교

한국 특허법	영국 특허법
<p>제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로 서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거 나 공연(公然)히 실시된 발명</li> <li>2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이 용할 수 있는 발명</li> </ol> <p>② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당 하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.</p>	<p>특허 가능한 발명</p> <p>1.-(1) 다음 조건을 만족하는 발명에 대해서만 특허를 허여할 수 있다. 즉,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 발명이 신규할 것</li> <li>(b) 발명이 진보성이 있을 것</li> <li>(c) 발명이 산업상 이용가능할 것</li> </ol> <p>신규성</p> <p>2.-(1) 발명이 종래 기술의 일부를 형성하지 않는다면 그 발명은 신규한 것으로 취급된다.</p> <p>(2) 발명의 경우에 종래 기술은, 그 발명의 우선일 이전의 어느 시점에 서면이나 구두로 사용이나 임의의 다른 방식 으로 (영국 내에서는 아니든 간에) 공공에 이용가능하게 된 모든 사항(제품이나, 방법이나, 이들에 대한 정보나, 그 밖의 어느 것이든)을 포함하는 것으로 취급된다.</p> <p>진보성</p> <p>3. 발명은, 위 조항 2(2)만 {위 조항 2(3)은 무시}에 의 하여 종래 기술의 일부를 형성하는 임의의 사항에 관해 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것 이 아니라면 진보성이 있는 것으로 취급된다.</p> <p>산업상 이용 가능한 출원</p> <p>4.-(1) 발명은 농업을 포함하여 임의의 종류의 산업에 서 사용하거나 이루어질 수 있는 경우 산업상 이용가능 성이 있는 출원으로 취급된다.</p>
<p>제32조(특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선 량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있 는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.</p>	<p>특허가능한 발명</p> <p>1-(2) (특히) 다음 사항으로 이루어진 어느 것도 이 법 의 목적에 따라 발명이 아니라고 선언된다. 즉,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 발견, 과학적 이론이나 수학적 방법</li> <li>(b) 문학, 드라마, 음악 또는 예술 작품이나 임의의 다른 심미적 창작물</li> <li>(c) 정신적 작용을 수행하는 구조, 규칙이나 방법, 게임 을 하는 것이나 사업을 운영하는 것이나 컴퓨터 프로그</li> </ol>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>램을 동작시키는 것 (d) 정보의 표시 그러나, 전술된 규정은 특허 또는 특허 출원이 이것 그 자체에 관한 것일 정도에만 이 법의 목적에 따라 어느 것도 발명으로 취급되지 않는다. (3) 발명의 상업적 이용이 공공의 정책이나 도덕에 반하는 경우 그 발명에는 특허가 허용되어서는 아니 된다.</p> <p>공공의 국민 보안이나 안전에 유해한 정보 22.-(1) 특허 출원이 (이 법에 따르는지 또는 영국이 회원인 조약이나 국제 협약에 상관없이 그리고 지정된 날 이전이든지 이후이든지 상관없이) 특허청에 출원되고 또 이 출원이 국민 보안에 유해할 수 있는 내용의 정보인 것으로 국무 장관에 의해 특허청장에게 통지된 설명의 정보를 포함하는 것으로 특허청장에게 보이는 경우, 특허청장은 그 정보나 어느 특정 사람에의 통지나 사람들의 상세 정보의 공개를 금지하거나 제한하는 지시를 할 수 있다. (2) 제출된 어느 출원이 공공의 안전에 유해할 수 있는 내용의 정보를 포함하는 것으로 특허청장에 보이는 경우, 특허청장은 위 16조에 따라 규정된 기간의 만료시로부터 3월을 초과하지 않는 기간의 만료 때까지 그 정보나 어느 특정 사람에의 통지나 사람들의 상세 정보의 공개를 금지하거나 제한하는 지시를 할 수 있다.</p>
<p>제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.</p>	<p>특허를 출원하고 획득할 수 있는 권리 7.-(1) 어느 사람은 홀로 또는 다른 사람과 공동으로 특허 출원을 신청할 수 있다. (2) 발명 특허는 다음 사람에게 허용될 수 있다. (a) 기본적으로 발명자나 공동 발명자 (b) 이에 우선하여, 법률의 규정에 의하여 또는 외국법이나 조약이나 국제 협약에 의하여 또는 발명을 하기 전에 발명자와 이루어진 임의의 협약 조건에 의하여 영국에서 (정당한 이해관계가 아닌) 발명을 한 시점에 발명에 대한 재산권 전체에 대해 권리가 부여된 사람이나 사람들 (c) 어느 경우이든, 위 패러그래프 (a) 또는 (b)에서 언급된 사람이나 사람들이나 이렇게 언급된 사람들의 권리 승계자나 승계자들과 이렇게 언급된 다른 사람의 권리의 승계자나 승계자들, 다른 사람에게는 아니다. (3) 이 법에서 발명과 연관된 “발명자”는 그 발명의 실제 어드바이저를 의미하며 “공동 발명자”는 이에 따라 해석된다.</p>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>(4) 상반되게 설정된 것을 제외하고는, 특허 출원을 한 사람은 위 (2)항에 따라 특허를 받을 자격이 부여된 사람이라고 취급되며 그러한 출원을 한 2 이상의 사람은 이렇게 자격이 부여된 사람들이라고 취급된다.</p>
<p>제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.                  ② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.                  ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.</p>	<p>8조 또는 10조에서 출원의 이전의 효과                  11.-(1) 특허 출원이 (일부 다른 사람의 이름으로 진행되는 것인지 상관없이) 최초 출원인들 중 하나 또는 일부의 이름으로 진행하라는 명령이 이루어지거나 지시가 위 8조 또는 10조에 따라 주어지는 경우, 출원에 대한 실시권이나 다른 권리는 이 조항들 중 어느 것에 따른 지시와 명령의 규정에 따라 출원이 진행하라고 하는 사람의 이름이 허가된 사람의 이름으로 속행되고 처리되어야 한다.</p>
<p>제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;                  4. 발명자의 성명 및 주소</p>	<p>발명자의 언급                  13.-(1) 발명의 발명자나 공동 발명자는 발명에 허여된 특허에서 그러한 사람으로서 언급될 권리를 가지며 또한 발명 특허에 대한 임의의 공개 출원서에도 가능하면 언급될 권리를 가지며, 만약 언급되지 않았으면, 규정된 문서로 된 규칙에 따라 그렇게 언급될 권리를 가진다.</p>
<p>제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;                  1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)                  2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]                  3. 발명의 명칭                  4. 발명자의 성명 및 주소                  ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;                  ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;                  1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것                  2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것</p>	<p>출원 신청                  14.-(1) 모든 특허 출원은                  (a) 규정된 형식으로 이루어져야 하며 규정된 방식으로 특허청에 제출되어야 한다.                  (b) [폐지]                  (1A) 특허 출원이 이루어지는 경우, 이 항에서 규정된 수수료("출원료")는 아래 15(10)(c)항에 규정된 기간의 만료 이전에 납부되어야 한다.                  (2) 모든 특허 출원은 다음 사항을 포함하여야 한다.                  (a) 특허 허여를 위한 요청                  (b) 본 발명의 상세한 설명, 청구범위 및 이 상세한 설명이나 청구범위에서 언급되는 도면을 포함하는 명세서                  (c) 요약서                  그러나 전술된 규정은 아래 15(1)항에 따르는 문서로 개시된 출원을 막지 못한다.                  (3) 출원 명세서는 이 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 수행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 충분히 완전하게 본 발명을 기술하여야 한다.                  (4) [폐지]                  (5) 청구범위는</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것</li> <li>발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것</li> </ol> <p>⑤ 삭제 &lt;2014. 6. 11.&gt;</p> <p>⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정 하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;</p> <p>⑦ 삭제 &lt;2014. 6. 11.&gt;</p> <p>⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;</p> <p>⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. &lt;개정 2014. 6. 11.&gt;</p> <p>[제목개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>(a) 출원인이 보호를 구하는 사항을 한정하고                  (b) 명확하고 간결하며                  (c) 상세한 설명에 의해 뒷받침되며                  (d) 하나의 발명에 관한 것이거나 단일 발명 개념을 형성하도록 서로 연관된 발명의 그룹에 관한 것이어야 한다.                  (6) 위 (5)(d)항의 규정에 대한 손상 없이, 규칙은 이 법에 따라 단일 발명 개념을 형성하도록 서로 연관된 것으로 2개 이상의 발명을 취급하는 것을 제공할 수 있다.                  (7) 요약서의 목적은 기술적인 정보를 제공하는 것이고 공개시 위 2(3)항에 의하여 종래 기술의 일부를 형성하는 것이 아니며 특허청장은 요약서가 그 목적을 충분히 달성하는지 여부를 결정할 수 있으며 만약 그렇지 못한 경우 그렇게 하도록 이를 재구성할 수 있다.                  (8) [폐지]                  (9) 특허 출원은 특허를 허용하기 전에 취해질 수 있으며 이 출원의 취하는 취소할 수 없다.                  (10) 위 (9)항은 특허 출원의 취하에 있는 오류나 잘못을 수정할 수 있는 아래 117(1)항에 따른 특허청장의 권리에 영향을 미치지 않는다.</p>
<p>제59조(특허출원심사의 청구) ① 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다.</p> <p>② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우</li> <li>제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)</li> </ol> <p>③ 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원 또는 변경출원에 관하여는 제2항에 따른 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.</p> <p>④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.</p> <p>⑤ 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>출원일                  15A.-(1) 특허청장은 다음 경우에 예비 심사를 위해 특허 출원을 심사관에게 회부하여야 한다-</p> <p>(a) 출원이 출원일을 가지는 경우                  (b) 출원이 취하되거나 취하된 것으로 처리되지 않은 경우                  (c) 출원 수수료가 납부된 경우</p> <p>(2) 출원의 예비 심사에 심사관은</p> <p>(a) 이 출원이 이 법의 요건에 따르는지 그리고 이 법에 따른 형식적 요건으로 규칙에 의해 지정된 규칙에 따르는지를 결정해야 한다.                  (b) 위 13(2)항 또는 15(10)항에 따라 따라야 할 임의의 요건이 있는지 여부를 결정해야 한다.                  (3) 심사관은 위 (2)항에 따라 그 결정을 특허청장에 보고해야 한다.                  (4) 출원서의 예비 심사시</p> <p>(a) 출원서에서 언급된 도면, 또는                  (b) 특허를 구하는 발명의 상세한 설명 부분이 출원서에서 누락된 것으로 발견된 경우, 심사관은 위 (3)항에 따라 그 보고서에 이 사실의 발견을 포함하여야 한다.                  (5) 아래 (6)항 내지 (8)항은 모든 형식 요건이 적합한</p>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>것은 아니라는 보고서를 위 (3)항에 따라 특허청장에 제출하는 경우 적용한다.</p> <p>(6) 특허청장은 출원인이 다음의 기회를 가지는 기간을 명시하여야 한다-</p> <p>(a) 보고서에 대해 관찰을 할 수 있는 기회</p> <p>(b) (아래 76항에 따라) 이들 요건에 부합하도록 출원서를 수정할 수 있는 기회</p> <p>(7) 특허청장은 출원인이 이 (6)(b)항에 따라 특허청장에 의해 명시된 기간의 만료 전에 위 (6)(b)항에 언급된 바와 같이 출원서를 수정하지 않는 경우 이 출원서를 거절할 수 있다.</p> <p>(8) 위 (7)항은 다음 경우에는 적용하지 않는다.</p> <p>(a) 출원인이 이 (6)(a)항에 따라 특허청장에 의해 명시된 기간의 만료 전에 위 (6)(a)항에 언급된 바와 같이 관찰을 하는 경우,</p> <p>(b) 관찰 결과 특허청장이 형식 요건에 부합한 것으로 만족한 경우.</p> <p>(9) 위 (3)항에 따라 특허청장에 보고서를 제출한 경우,</p> <p>(a) 위 13(2)항 또는 15(10)항의 요건이 부합하지 않는 경우, 또는</p> <p>(b) 발명의 도면이나 상세한 설명 부분이 누락되어 있는 경우,</p> <p>특허청장은 출원인에게 적절히 통지하여야 한다.</p> <p>조사</p> <p>17.-(1) 특허청장은 다음의 경우에만 조사를 위해 특허출원을 심사관에게 회부하여야 한다.</p> <p>(a) 특허청장이 위 15A(1)항에 따라 예비 심사를 위해 심사관에게 그 출원을 회부한 경우;</p> <p>(b) 이 출원이 취하되거나 취하된 것으로 처리되지 않은 경우</p> <p>(c) 규정된 기간의 만료 전에</p> <p>(i) 출원인이 조사를 위해 규정된 형식으로 특허청에 요청을 한 경우;</p> <p>(ii) 조사를 위한 수수료(“조사 수수료”)가 납부된 경우</p> <p>(d) 출원이 다음 사항을 포함하는 경우</p> <p>(i) 특허를 구하는 발명의 상세한 설명 및</p> <p>(ii) 하나 이상의 청구항</p> <p>(e) 상세한 설명과 각 청구항이 언어에 관한 규칙의 요건에 따르는 경우</p>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>(2) [폐지]</p> <p>(3) [폐지]</p> <p>(4) 아래 (5)항 및 (6)항에 따라 이 조항에 따라 조사의 요청 시에, 심사관은 그가 보기에 특허를 구비하는 발명이 신규한 것이든 진보성이 있는 것이든 상관없이 아래 18조에 따라 실제 심사 시에 그가 생각하기에 판단하는데 필요할 수 있는 문서를 확인하는데 필요하고 합리적으로 실시할 수 있는 조사를 하여야 한다.</p> <p>(5) 그러한 조사시에 심사관은 이 조사가 당분간 이 출원에 있어 임의의 유용한 목적을 제공할 수 있는지 여부를 결정하여야 하며 그리고</p> <p>(a) 출원 전체나 일부에 대해 그러한 목적을 제공할 수 있는 것으로 결정하면, 심사관은, 그러한 목적을 제공할 수 있는 한, 그러한 조사를 수행하도록 진행하여야 하며 특허청장에 그 조사 결과에 대해 보고하여야 한다;</p> <p>(b) 출원 전체나 일부에 대해 그러한 목적을 제공할 수 없는 것으로 결정하면, 심사관은 특허청장에 적절히 보고하여야 하며;</p> <p>그리고 어느 경우이든 심사관의 보고서를 출원인에게 알려주어야 한다.</p> <p>(6) 이 조항에 따라 조사를 수행하기 전이나 수행할 때 출원이 2개 이상의 발명에 관한 것이나 이들 발명이 단일의 발명 개념을 형성하도록 서로 연관된 것이 아니라고 심사관에게 보이는 경우에는 심사관은 출원 청구범위에 명시된 제 1 발명에 관한 조사만을 처음에 수행하여야 하나 출원인이 다른 발명에 관한 출원 조사 수수료를 납부하는 경우에는 그 명시된 다른 발명에 관한 조사를 수행할 수 있다.</p> <p>(7) 이 조항에 따라 출원 조사가 요청된 후 특허청장은 임의의 시간에 보충 조사를 위해 심사관에 출원을 회부할 수 있으며 위 (4)항 및 (5)항은 이 조항에 따라 임의의 다른 조사에 관해 적용할 때와 같이 보충 조사에 대해서도 적용하여야 한다.</p> <p>(8) 다음 경우에는 보충 조사를 위한 언급이 특허청장이 달리 지시하지 않는 한 규정된 수수료의 지불시에만 이루어져야 한다.</p> <p>(a) 아래 18(3)항 또는 19(1)항에 따라 출원인에 의해 출원서의 수정이 이루어진 경우, 또는</p> <p>(b) 아래 117항에 따라 출원서나 이 출원서와 관련하여 제출된 문서의 수정이 있는 경우</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>제64조(출원공개) ① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일</li> <li>제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일</li> <li>제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일</li> <li>제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일</li> </ol> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우</li> <li>제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)</li> <li>제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우</li> </ol> <p>③ 제41조제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제1항에 따라 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.</p> <p>④ 제1항의 출원공개에 관하여 출원인의 성명·주소 및 출원번호 등 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>출원 공개</p> <p>16.-(1) 아래 22조에 따라 그리고 규정된 규약에 따라, 출원이 출원일을 가지는 경우, 규정된 기간의 만료 후에 가능한 한 빨리, 특허청장은 이 출원이 취하되거나 거절되지 않았다면 그 출원의 공개를 위한 준비가 특허청에서 완료되기 전에 출원된 바와 같이 이 출원을 공개하여야 하며(최초의 청구범위 뿐만 아니라 이들 청구범위의 수정본 그리고 이 공개 준비 완료 전에 존재하는 새로운 청구범위의 수정본을 포함한다) 그리고, 특허청장은 출원인에 의해 요청되는 경우 그 기간 동안 전술된 바와 같이 이를 공개할 수 있으며 어느 경우이든 저널에 공개일과 공개 사실을 공고하여야 한다.</p> <p>(2) 특허청장은 공개된 특허 출원의 명세서에서 다음 사항을 생략할 수 있다.</p> <p>(a) 그가 보기에 어느 사람에게 손해를 끼칠 수 있는 방식으로 그를 비방하는 사항, 또는</p> <p>(b) 공개 공보나 그 이용이 그가 보기에 일반적으로 모욕적이거나 비도덕적이거나 비사회적인 거동을 촉진하는 것으로 기대될 수 있는 사항</p>
<p>제42조의2(특허출원일 등) ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.</p> <p>② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통</p>	<p>출원일</p> <p>15.-(1) 이 법의 이하 규정에 따라, 특허 출원을 한 날은 출원을 개시하기 위해 특허청에 제출된 서류가 다음 경우를 만족하는 최선일인 것으로 취급된다.</p> <p>(a) 그 문서가 특허를 구한다는 것을 나타내는 경우</p> <p>(b) 그 문서가 특허를 출원하는 사람이나 특허청에서 그 사람에게 연락할 수 있을 만큼 충분한 정보를 포함하는 경우</p> <p>(c) 그 문서가</p> <p>(i) 특허를 구하는 발명의 설명이거나 이와 같은 설명으</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.</p> <p>③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.</p> <p>[본조신설 2014. 6. 11.]</p>	<p>로 보이는 것 또는</p> <p>(ii) 규칙의 관련 요건에 따라 출원인이나 그 이전의 출원인에 의해 이루어진 앞선 관련 출원에 대한 언급 중 어느 하나를 포함하는 경우</p> <p>(2) 위 (1)(c)(i)항에 따라 다음 사항은 중요치 않다.</p> <p>(a) 이것이 규칙에 따라 특허청에서 접수된 언어로 되어 있는지 또는 그 언어로 번역되어 있는지 여부</p> <p>(b) 이것이 이 법의 다른 규정과 관련 규칙에 따르는지 여부</p> <p>(3) 특허 출원을 개시하기 위해 특허청에 제출된 문서가 위 (1)항에 명시된 경우들 중 하나 이상을 만족하나, 모든 경우를 만족하는 것은 아닌 경우, 특허청장은 그 문서의 제출 후 가능한 한 조속히 출원인에게 출원일을 얻으려면 출원에 필요한 것을 제출하여야 한다는 것을 알려주어야 한다.</p> <p>(4) 특허 출원을 개시하기 위해 특허청에 제출된 문서가 위 (1)항에 명시된 모든 경우를 만족하는 경우, 특허청장은 이들 문서의 마지막이 제출된 후 가능한 한 조속히 출원인에게 다음 사항을 통지하여야 한다.</p> <p>(a) 출원일 및</p> <p>(b) 출원이 취하된 것으로 처리되지 않으려면 따라야 할 이 법이나 규칙이 요구하는 요건과 제출 기간</p> <p>(5) 아래 (6)항은 다음 경우에 적용된다-</p> <p>(a) 출원이 위 (1)항에 의하여 출원일을 가지는 경우</p> <p>(b) 규정된 기간 내에 출원인이 특허청에</p> <p>(i) 도면, 또는</p> <p>(ii) 특허를 구하는 발명의 상세한 설명 부분을 제출한 경우</p> <p>(c) 도면이나 상세한 설명 부분이 출원일에 출원서에서 누락된 경우</p> <p>(6) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 위 (5)(b)항에 따라 제출된 도면이나 상세한 설명 부분("누락 부분")을 취하하지 않는다면,</p> <p>(a) 이 누락된 부분이 이 출원에 포함된 것으로 처리하여야 한다.</p> <p>(b) 출원을 한 날이 이 누락 부분이 특허청에 제출된 날이어야 한다.</p> <p>(7) 위 (6)(b)항은 다음 경우에는 적용하지 않는다.</p> <p>(a) 위 (1)항에 의해 출원을 한 날이나 이 날 전에, 이 출원과 관련하여 위 5(2)항에 따라 선언이 이루어진 경우</p>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>(b) 출원인이 위 (6)(b)항을 적용하지 말 것을 요청하는 경우                      (c) 이 요청이 관련 규칙의 요건에 따르면 규정된 기간 내에 이루어진 경우                      (8) 위 (6)항 및 (7)항이 오류나 잘못을 수정할 수 있는 아래 117(1)항에 따른 특허청장의 권리에 영향을 미치지 아니한다.                      (9) 특허 출원이 제출된 후 특허 허여되기 전에                      (a) 새로운 출원이 앞선 출원에 포함된 사항의 일부에 대해 규칙에 따라 최초 출원인이나 그 권리의 승계자에 의해 제출되는 경우 및                      (b) (이 새로운 출원이 아래 76항에 저촉하지 않는 경우) 이 새로운 출원에 대해 위 (1)항에 언급된 경우가 만족되는 경우,                      이 새로운 출원은 앞선 출원을 한 날을 출원일로 하는 것으로 처리된다.                      (10) 출원이 이 조항에 의하여 출원일을 가지는 경우, 이 출원은 다음 경우 중 어느 하나가 적용되는 경우 취하된 것으로 처리된다.                      (a) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 특허청에 하나 이상의 청구항과 요약서를 제출하지 않는 경우                      (b) 앞선 관련 출원에 대한 언급이 위 (a)(c)(ii)항에 언급된 바와 같이 제출되었으나,                      (i) 출원인이 특허를 구비는 발명의 상세한 설명을 규정된 기간의 만료 전에 특허청에 제출하지 않는 경우                      (ii) 출원인이 관련 규칙의 요건에 따르는 부여된 출원서의 사본을 규정된 기간의 만료 전에 특허청에 제출하지 않는 경우                      (c) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 출원 수수료를 납부하지 않는 경우                      (d) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 아래 17조에 따라 검색 요청을 하고 검색 수수료를 납부하지 않는 경우                      (11) 이 조항에서 “관련 출원”은 위 5(5)항에서 주어진 의미를 가진다.</p>
<p>제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. &lt;개정</p>	<p>특허 허여 전에 출원을 보정할 수 있는 일반적 권리                      19.-(1) 출원에 따라 특허를 허여하는 시간에 출원인은 규정된 조건에 따라 아래 76조에 따라 자기 자신의 의사로 출원을 수정할 수 있다.                      (2) 특허청장은 이 목적으로 그에게 신청한 것이 없어도 등록된 상표를 인식하도록 특허 출원서에 포함된 명세</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>2016. 2. 29.)</p> <p>1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간</p> <p>2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간</p> <p>3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때</p> <p>② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.</p> <p>③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.</p> <p>1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우</p> <p>2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우</p> <p>3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우</p> <p>4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우</p> <p>④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.</p> <p>⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>서 및 요약서를 수정할 수 있다.</p>
<p>제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.</p> <p>1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우</p> <p>2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리</p>	<p>출원의 실패</p> <p>20.-(1) 특허 출원이 규정된 기간의 만료 전에 이 법과 규칙의 모든 요건에 부합하는 것으로 결정되지 않는 경우, 이 출원은 이 기간의 만료시에 특허청장에 의해 거절된 것으로 처리되어야 하며, 이에 따라 아래 97조가 적용되어야 한다.</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우</p> <p>3. 조약을 위반한 경우</p> <p>4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우</p> <p>5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우</p> <p>6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우</p> <p>7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>(2) 이 기간의 만료 시에 법원에의 불복이 이 출원에 대해 계류 중이거나 그 불복을 할 수 있는 기간이 만료되지 않은 경우, 그 기간은 -</p> <p>(a) 그 불복이 계류 중이거나 또는 그 시간 내에 있거나 또는 그 시간 내에 이루어진 출원에 대해 허여된 그 시간의 연장(제 1 회 연장의 경우)의 만료 전에 또는 마지막 이전의 연장의 만료 전에 이루어진 출원에 대해서는 허여된 그 시간의 연장(후속 연장의 경우)의 만료 전에 있는 경우, 법원이 결정할 수 있는 그 날까지 연장되어야 한다.</p> <p>(b) 그러한 불복이 없거나 계류 중이지 않은 경우, 동일한 시간의 만료 시까지 계속되거나 또는 만약 그 시간의 연장이 그렇게 허여된 경우 그 연장의 만료 또는 그렇게 연장된 마지막 연장의 만료 시까지 계속되어야 한다.</p>
<p>제67조의3(특허출원의 회복) ① 특허출원인이 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간</p> <p>2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간</p> <p>② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.</p>	<p>출원의 회복</p> <p>20A.-(1) 아래 (2)항은 다음 기간 내에 이 법이나 규칙의 요건에 부합하도록 출원인에 의한 실패의 직접적인 결과로서 특허 출원이 거절된 경우 또는 거절되었거나 취하된 것으로 처리되는 경우에 적용된다.</p> <p>(a) 이 법이나 규칙에서 개시된 기간, 또는</p> <p>(b) 특허청장에 의해 지정된 기간</p> <p>(2) 아래 (3)항에 따라 특허청장은 다음의 경우에만 출원을 회복하여야 한다.</p> <p>(a) 출원인이 그렇게 할 것을 요청하는 경우</p> <p>(b) 이 요청이 규칙의 관련 요건을 충족하는 경우 및</p> <p>(c) 위 (1)항의 규정에 부합하는데 대한 실패가 고의적이지 않은 것이라고 특허청장이 만족한 경우</p> <p>(3) 특허청장은 다음 경우에는 그 출원을 회복하여서는 아니 된다.</p> <p>(a) 위 (1)항에 부여된 기간 동안 이 법이나 규칙에 따라 연장이 이용가능하게 남아 있는 경우; 또는</p> <p>(b) 위 (1)항에 부여된 기간이 다음 경우에 따라 개시되거나 명시된 경우</p> <p>(i) 특허청장 앞에서의 절차와 관련된 경우</p> <p>(ii) 위 5(2A)(b)항에 따른 것인 경우 또는</p> <p>(iii) 이 조항이나 아래 117B조에 의한 요청에 따른 것인 경우</p> <p>(4) 출원이 2이상의 사람이 공동으로 이루어진 경우, 위 (2)항에 따른 요청은 특허청장의 허가로 다른 사람과의 연합 없이 이들 사람들 중 하나 이상에 의해 이루어질</p>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>수 있다.</p> <p>(5) 출원이 위 16조에 따라 공개된 경우, 특허청장은 규정된 방식으로 위 (2)항에 따른 요청의 통지를 공개하여야 한다.</p> <p>(6) 이 조항에 따른 출원의 회복은 명령에 의하여야 한다.</p> <p>(7) 출원이 이 조항에 따라 회복되는 경우, 출원인은 이 출원을 회복하라는 명령에서 특허청장에 의해 명시된 추가 기간 내에 위 (1)항에 부여된 요건을 충족하여야 한다.</p> <p>(8) 위 (7)항에 따라 명시된 추가 기간은 2월 미만이어서는 아니 된다.</p> <p>(9) 출원인이 위 (7)항을 충족하지 못하는 경우, 그 출원은 그 항에 따라 명시된 기간의 만료 시에 취하된 것으로 처리된다.</p>
<p>제63조의2(특허출원에 대한 정보제공) 특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>특허성에 대한 제 3 자의 관찰</p> <p>21.-(1) 특허 출원이 공개되었으나 출원인에게 특허가 허여되지 않은 경우, 임의의 다른 사람은 이 발명이 특허가능한 발명인지 여부에 관한 질문에 대해 특허청장에 서면으로 관찰을 요구할 수 있으며, 이에 특허청장은 규칙에 따라 이 관찰을 고려해야 한다.</p> <p>(2) 어느 사람이 그가 이 조항에 따라 관찰을 한 것만을 이유로 특허청장 앞에 이 법에 따른 임의의 절차에 당사자로 되지 못한 것으로 간주된다.</p>
<p>없음</p>	<p>영국 거주자에 의한 해외 출원의 제한</p> <p>23.-(1) 이 조항의 이하 규정에 따라, 영국에 거주하는 사람은 특허청장에 의해 허여된 서면 인증 없이 영국 이외의 나라에 아래 (1A)항이 그 출원에 적용되는 경우 다음 경우에 해당하지 않는다면 발명 특허를 위한 출원을 신청하지 못한다.</p> <p>(a) 동일한 발명에 대한 특허 출원이 영국 이외의 나라에 출원하기 전에 6주 이후에 특허청(지정된 날 전이거나 그 날이거나 그 이후의 날이거나 상관없이)에 제출된 경우 및</p> <p>(b) 영국에서 출원과 관련하여 위 22항에 따라 지시를 받지 않거나 모든 지시가 취소된 경우</p> <p>(1A) 이 조항은 다음 경우에 해당하는 출원에 적용한다.</p> <p>(a) 그 출원이 군사 기술에 관한 정보를 포함하거나 다른 이유로 이 정보의 공개가 국민 보전에 해를 가져올 수 있는 경우; 또는</p> <p>(b) 그 출원이 공공의 안전에 해가 될 수 있는 정보를 포</p>

한국 특허법	영국 특허법
	<p>함하는 경우</p> <p>(2) 위 (1)항이 영국 이외의 나라에 거주하는 사람에 의해 영국 이외에 나라에서 먼저 특허 출원이 (지정된 날 전후에 상관없이) 신청된 발명에 대한 특허를 위한 출원에는 적용하지 않는다.</p> <p>(3) 이 조항에 위반하여 특허 허여를 위한 출원을 하거나 출원을 하게 한 사람은 다음 책임이 있다.</p> <p>(a) 일괄 벌칙으로, £1,0002를 초과하지 않는 벌금 또는 [주석부분 2. 1980년 마지스트레이트의 법원 법의 32(2)항에 따라, 이 규정은 “규정된 합을 초과하지 않는 벌금”으로 해석된다.]</p> <p>(b) 기소시 벌칙으로, 2년 이하의 징역이나 벌금 또는 양벌 가능</p> <p>(3A) 어느 사람이 다음 사항에 해당하는 경우에만 위 (3)항에 따라 그 사람에게 책임이 있다.</p> <p>(a) 출원을 하거나 또는 출원을 하게 하는 것이 이 조항에 위반될 수 있다는 것을 아는 사람 또는</p> <p>(b) 이 출원을 하거나 또는 이 출원을 하게 하는 것이 이 조항에 위반할 수 있는지 여부에 대하여 개의치 않는 사람</p> <p>(4) 이 조항에서</p> <p>(a) 특허 출원이라는 언급은 발명을 위한 다른 보호를 위한 출원이라는 언급을 포함한다.</p> <p>(b) 어느 종류의 출원이라는 언급은 이 법에 따라 영국 이외의 나라의 법에 따라 또는 영국이 가입한 조약이나 국제 협약에 따라 이루어진 출원이라는 언급이다.</p>
<p>제85조(특허원부) ① 특허청장은 특허청에 특허원부를 갖추어 두고 다음 각 호의 사항을 등록한다.</p> <p>1. 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장</p> <p>2. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한</p> <p>3. 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한</p> <p>② 제1항에 따른 특허원부는 그 전부 또는 일부를 전자적 기록매체 등으로 작성할 수 있다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 등록사항 및 등록절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>④ 특허발명의 명세서 및 도면, 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.</p>	<p>특허 허여 후 발행 및 증명</p> <p>24.-(1) 이 법에 따라 특허가 허여된 후에는 가능한 조속히 특허청장은 특허가 허여되었다는 통지서를 저널에 발행해야 한다.</p> <p>(2) 특허청장은 위 (1)항에 따라 그가 통지를 발행한 후 가능한 조속히 특허를 그 소유자에게 허여하였다는 것을 규정된 형식으로 나타내는 증명서를 특허 소유자에게 송부하여야 한다.</p> <p>(3) 특허청장은, 특허와 관련하여 위 (1)항에 따라 통지서를 발행할 때 이와 동시에, 특허 명세서, 그 소유자의 이름과 (다른 경우) 발명자 및 특허청장이 보기에 발행하는 것이 바람직한 특허를 구성하거나 특허에 관한 다른 사항을 발행해야 한다.</p> <p>(4) 위 (3)항은 발명에 대해 허여된 특허에 발명자로서 언급될 권리를 포기한 사람에게 발명자로서 확인할 것</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p> <p>제86조(특허증의 발급) ① 특허청장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 한다.</p> <p>② 특허청장은 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 한다.</p> <p>③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우</li> <li>2. 제99조의2제2항에 따라 특허권이 이전등록된 경우</li> </ol> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>을 특허청장에 요구하는 것은 아니다.</p>
<p>제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.</p> <p>② 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p> <p>제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.</p> <p>② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p> <p>제92조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도</p>	<p>특허 기간</p> <p>25.-(1) 이 법에 따라 허여된 특허는 허여된 이후 이 법의 이하 규정에 따라 처리되며, 그 허여의 통지서를 저널에 발행한 날에 효과를 가지며, 아래 (3)항에 따라, 규정된 바와 같이 특허 출원을 한 날로부터 시작하거나 다른 날에 시작하여 20년의 기간의 만료 때까지 효력이 있다.</p> <p>(2) 이 조항에 따라 그 다른 날을 규정하는 규칙은 이 규칙의 초안이 이전에 이루어지고 각 의회의 의결에 의해 승인되지 않는 한 이루어지지 않는다.</p> <p>(3) 특허에 대한 갱신 수수료가 납부 규정 기간의 만료 시("규정된 기간")까지 납부되지 않는 경우, 이 특허는 규정된 바와 같이 그 기간의 마지막 달에 그 날의 만료 시에 효력이 정지된다.</p> <p>(4) 이 규정된 기간이 만료하는 달 이후 6월이 만료하는 기간 동안 갱신 수수료와 규정된 부가 수수료가 납부되면, 이 특허는 만료되지 않은 것처럼 이 법에 따라 처리되며, 이에 따라-</p> <p>(a) 이 추가 기간 동안 이에 따라 또는 이와 관련하여 이루어진 것은 유효하며</p> <p>(b) 만료되지 않았다면 침해를 구성할 수 있는 행위는 침해를 구성하며</p> <p>(c) 그 특허가 만료되지 않았다면 국왕의 봉사를 위해 특허 발명의 사용을 구성할 수 있었던 행위는 그 사용을 구성할 수 있다.</p> <p>(5) 규칙은 이 규정된 기간의 만료 전에 그리고 통지의</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정을 적용함에 있어서 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.</p> <p>③ 제2항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>④ 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날</li> <li>2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날</li> <li>3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날</li> <li>4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날</li> <li>5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날</li> <li>6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 그 특허출원일</li> </ol> <p>[본조신설 2011. 12. 2.]</p>	<p>구상 이전에 등록된 특허 소유자에게 갱신 수수료가 특허청의 특허청장에게 수신되지 않았다는 것을 통지할 것을 특허청장에게 요청하는 규정을 포함하여야 한다.</p>
<p>제45조(하나의 특허출원의 범위) ① 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.</p> <p>② 제1항 단서에 따라 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있는 요건은 대통령령으로 정한다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p>	<p>단일성 결여로 인해서는 이의신청 되지 않는 특허 26. 특허에 대한 절차에서 또는 특허 명세서의 수정에 대한 절차에서 특허 명세서에 포함된 청구항이 그 자체로 또는 경우에 따라 수정된 바와 같이 다음 경우에 해당한다는 이유로 어느 사람이 이의신청을 받지는 않는다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 둘 이상의 발명이 있는 경우, 또는</li> <li>(b) 단일의 발명 개념을 형성하도록 서로 연관되지 않은 발명 그룹이 있는 경우</li> </ol>
<p>제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 청구범위를 감축하는 경우</li> </ol>	<p>특허 허여 후 명세서를 수정할 수 있는 일반적 권리 27.-(1) 이 조항의 이하 규정 및 아래 76항에 따라, 특허청장은 특허의 소유자에 의해 신청이 있는 경우 특허 명세서가 그가 적합하다고 생각하는 때 만약 있다면 그 조건에 따라 보정할 수 있도록 할 수 있다.</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우</p> <p>3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. &lt;신설 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.</p> <p>2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간</p> <p>③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑥ 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우</p> <p>2. 제3항에 따른 범위를 벗어난 경우</p> <p>3. 제4항 또는 제5항을 위반한 경우</p> <p>⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따</p>	<p>(2) 특허의 유효성이 논란이 될 수 있는 법원 또는 특허청장의 절차 앞에서 계류 중인 건이 있는 경우 그 보정은 이 조항에 따라 허용되어서는 아니 된다.</p> <p>(3) 이 조항에 따라 특허 명세서의 보정은 이루어져야 하며 항상 특허 허여시로부터 이루어진 것으로 간주되어야 한다.</p> <p>(4) 특허청장은 이 목적을 위해 그에게 신청이 없어도 등록된 상표를 인식하기 위해 특허 명세서를 보정할 수 있다.</p> <p>(5) 어느 사람은 이 조항에 따라 특허 소유자에 의한 출원에 대해 그 사람의 이의 신청을 특허청장에 할 수 있으며, 만약 그 사람이 그렇게 한다면, 특허청장은 그 소유자에게 통지하여야 하며 그 출원을 허여할지 여부를 결정할 때 이 이의신청을 고려하여야 한다.</p> <p>(6) 이 조항에 따라 출원을 허여할지 여부를 고려할 때, 특허청장은 유럽 특허 조약에 따라 관련 규정을 고려하여야 한다.</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑨ 제1항에 따른 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다. &lt;신설 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑪ 청구인은 제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑫ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 한다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt;</p> <p>⑬ 특허청장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다. &lt;개정 2016. 2. 29.&gt; [전문개정 2014. 6. 11.]</p>	
<p>제81조(특허료의 추가납부 등) ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 제79조제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내(이하 "추가납부기간"이라 한다)에 특허료를 추가로 낼 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따라 특허료를 추가로 낼 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액을 납부하여야 한다.</p> <p>③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.</p>	<p>경과된 특허의 회복</p> <p>28.-(1) 갱신 수수료를 지불하지 않는다는 이유로 특허가 소멸된 경우, 특허 회복 신청이 규정된 기간 내에 특허청장에게 이루어질 수 있다.</p> <p>(1A) 이 기간을 규정하는 규칙은 국무 장관이 필요하거나 편리하다고 보는 바에 따라 과도 규정과 구제 규정을 포함할 수 있다.</p> <p>(2) 이 조항에 따라 신청은 특허 소유자였던 사람이나 만약 특허가 소멸되지 않았다면 특허에 대한 권리를 갖는 다른 사람에 의해 이루어질 수 있으며; 이 특허가 2 이상의 사람에 의해 공동으로 소유된 경우에는, 그 신청은 특허청장의 허가에 따라 다른 사람과의 연합 없이 그들 중 하나 이상의 사람에 의해 이루어질 수 있다.</p> <p>(2A) 이 신청의 통지는 규정된 방식으로 특허청장에 의해 발행되어야 한다.</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p> <p>제81조의2(특허료의 보전) ① 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조제3항 또는 제81조제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(補填)을 명하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내(이하 "보전기간"이라 한다)에 특허료를 보전할 수 있다.</p> <p>③ 제2항에 따라 특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정한 금액을 내야 한다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.]</p> <p>제81조의3(특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등) ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.</p> <p>③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.</p> <p>④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.</p> <p>⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하</p>	<p>(3) 만약 특허 소유자가</p> <p>(a) 이 규정된 기간 내에 갱신 수수료를 납부하지 않거나</p> <p>(b) 이 규정된 기간이 만료한 달 후 6월내에 만료하는 기간 내에 그 규정된 수수료 및 그 규정된 추가 수수료를 납부하지 않은 것이</p> <p>고의적인 것이 아니라는 것에 특허청장이 만족하면, 특허청장은 납부되지 않은 갱신 수수료와 그 규정된 추가 수수료의 납부시 특허를 회복할 것을 명하여야 한다.</p> <p>(4) 이 조항에 따른 명령이 특허청장이 적합하다고 생각하는 조건에 따라 이루어질 수 있으며 (부합하지 않는 등록에 관한 규칙의 규정에 부합하는 것을 요구하는 조건을 포함하여), 특허 소유자가 그 명령 조건에 따르지 않는 경우, 특허청장은 적합하다고 생각하는 대로 그 명령을 취소할 수 있고 이 취소에 대한 최종 지시를 할 수 있다.</p> <p>(5) 내지 (9) [폐지]</p>

한국 특허법	영국 특허법
<p>고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.</p> <p>⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.</p> <p>⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p> <p>[전문개정 2014. 6. 11.] [시행일:2014. 6. 11.] 제81조의3제3항 [시행일:2015. 1. 1.] 제81조의3</p>	

## 다 소결 및 주의사항

영국 특허 출원 심사의 특징으로는 공개가 이루어지는 18개월(출원일로부터) 이전에 반드시 선행기술 썬치가 이루어져야 한다. 출원수수료는 썬치리포트 신청 마감일인 12개월 내에만 납부하면 된다. 출원에 대한 방식심사는 썬치리포트 신청이 접수될 때 수행된다.

심사청구는 출원 공개 후 6개월 내에 해야 하며, 심사청구를 하지 않을 경우, 해당 출원은 취하 간주된다. 심사청구는 썬치리포트 요청 시 함께 할 수 있는데, 만약 출원인이 썬치리포트 신청서와 심사청구서를 같은 날에 제출한 경우, 특허청은 출원인이 별도의 의사 표현을 하지 않는 한, 출원인이 썬치 및 심사 통합 청구(combined search and examination)를 원하는 것으로 간주한다.

심사 후 등록 허여가 되어 공고가 되면, 별도의 등록료 납부 없이 특허 등록증이 출원인에게 송부된다. 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되지만, 출원일로부터 54개월의 기한 내에 반드시 해당 출원의 등록 또는 거절이 결정되어야 한다.

이의신청 제도가 없으므로, 출원 내용에 이의를 제기하고자 할 경우에는, 출원 공개 후 심사 이전까지 출원 내용에 대한 의견 또는 선행기술 정보를 특허청에 제공할 수 있다. 등록 이후에는 무효 심판 절차를 통해 등록에 이의를 제기할 수 있다.

유럽 특허(European Patent)의 근간이 되는 유럽특허조약(European Patent Convention)은 유럽연합 조약에 기초를 두지 않은 단순한 다국 간 협약이므로 브렉시트와 상관없이 현재의 제도가 동일하게 유지된다.

## part 2

## 상표법

## 가) 상표법 연혁

2004년 5월 5일자로 이의신청에 의한 상표등록 거절 및 유명상표의 보호범위를 확대하도록 한 개정된 상표법이 발효되었다.

영국 특허청은 개정법에서 EU 공동체 상표 제도가 선상표의 존재를 이유로 한 출원 상표의 등록 거절을 심사단계에서 하지 않고 이의신청과 등록 무효 신청 시에 하고 있는 점을 고려하여, 공동체 상표 제도와 동일한 방식으로 선상표를 이유로 한 출원 상표의 등록 여부에 대한 심사를 하지 않기로 하였다.

또한, EU상표법 통일화지침 제5조 2항에 따르면, 어떤 상표의 사용이 유명상표를 불공정하게 이용하거나 그 명성이나 식별력에 손상을 줄 우려가 있을 경우에는 유사하지 않은 지정상품에 대한 그 상표의 사용을 금지시킬 수 있는 권리를 유명 상표권자에게 부여하고 있는데, 그동안 영국 특허청은 유명상표의 지정상품과 동일·유사하지 않은 경우에는 동 조항의 적용을 배제하는 것으로 해석해 왔다. 그러나 EU의 최고사법기관인 유럽사법재판소(ECJ)는 유명상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품에도 적용해야 한다고 판결해왔으므로, 영국 특허청은 이번 영국 상표법 개정을 통해 이러한 조항을 반영하여 EU의 상표 규칙을 따르게 되었다.

개정된 주요 내용은 다음과 같다.

- 이의신청에 의한 선상표를 이유로 한 출원상표등록 거절

상표등록출원이 공고되고, 선상표 및 선상표의 지정상품과 동일, 유사하여 소비자 혼동 우려가 있거나, 유명상표인 선상표와 동일 또는 유사하여 선상표를 부당하게 이용하거나 선상표의 명성이나 식별력을 손상시킬 우려가 있는 출원상표는 이의신청에 의해 등록을 거절할 수 있다.

단, 아래의 사용 조건을 충족하지 않은 선상표의 존재를 이유로 해서는 상표등록 출원을 거절하지 못한다.

- 상표 등록 출원 당시 선상표가 등록상표의 지정상품에 5년 이내에 상표권자 또는 그의 동의하에 영국에서 진정으로 사용되었거나, 사용되지 못한 정당한 사유가 있는 경우
  - 여기서 상표 사용이란 등록된 상태에서 상표의 식별력을 변경하지 않는 요소에서 다른 형식으로 사용된 것도 포함이 되며, 수출 목적으로만 사용된 경우도 포함 됨
  - 선상표가 등록된 상품의 일부에만 사용된 경우에는 그 상품에 대해서만 등록된 것으로 간주
- 상기 내용은 등록 무효 신청의 경우에도 동일하게 적용된다.

• **유명상표의 보호범위 확대 (제5조 3항 b호 삭제)**

유명상표의 경우 제5조3항의 적용을 유사하지 않는 상품에 적용한다고 규정한 b호를 삭제함으로써 유사하지 않는 상품은 물론 동일·유사한 상품에 대해서도 적용되도록 하였다.

■ **2008년 이후 상표법 개정 사항**

- 상표 대리인의 정의와 등록에 대하여 규정하고 있다. 등록된 상표 대리인이란 등록부에 등록된 개인을 의미하며, 해당 등록부는 상표 변호사협회에 보관되어 있다.
- 상표 변호사의 규정을 구체적으로 제시하고 있다. (a)교육 및 훈련 자격에 대한 규정, 그리고 개인이 등록될 수 있거나 개인이 등록된 상태로 유지되기 전에 충족되어야 하는 기타 요구사항 (b)법인이나 자연인의 관리 및 통제에 관한 규정을 포함하여, 등록하거나 등록을 유지하기 전에 충족되어야 할 요건에 관한 규정 (c)등록부에 등록된 사람의 이름을 제거하거나 등록을 중지시키는 규정에 명시된 경우에 권한을 행사하는 조항 (d)규정에 따라 지정되거나 결정되는 수수료의 지불을 요구하는 조항 등이다.
- 세입 및 세관 위원이 정보를 공개할 수 있는 경우에 대하여 구체적으로 기술하였다. 수입 상품과 관련된 세입 및 세관 위원의 기능을 수행할 목적으로 또는 그와 관련하여 상품, 자재 또는 물품을 침해하는 것과 관련된 정보가 위원에 의해 획득 또는 보유된 경우에, 세입 및 세관 위원은 범죄자의 수사 또는 기소와 관련하여 모든 사람의 행사를 용이하게 하는 목적으로 정보의 공개를 허가할 수 있다.

## 나 한국 상표법과 비교

〈표 II-2〉 영국 상표법과 한국 상표법의 비교

한국 상표법	영국 상표법
<p>제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "상표"란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.</li> <li>2. "표장"이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.</li> <li>3. "단체표장"이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.</li> <li>4. "지리적 표시"란 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.</li> <li>5. "동음이의어 지리적 표시"란 같은 상품에 대한 지리적 표시가 타인의 지리적 표시와 발음은 같지만 해당 지역이 다른 지리적 표시를 말한다.</li> <li>6. "지리적 표시 단체표장"이란 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.</li> <li>7. "증명표장"이란 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다.</li> <li>8. "지리적 표시 증명표장"이란 지리적 표시를 증명하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 지리적 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다.</li> <li>9. "업무표장"이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 상표.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- (1) 본 법에서, "상표"는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 것과 구분할 수 있고 도표로 표현될 수 있는 임의의 부호를 의미한다. 특히 상표는 단어(사람 이름을 포함), 도안, 문자, 숫자 또는 상품의 모양 또는 이들의 포장으로 구성될 수 있다.</li> <li>(2) 본 법에서, 상표에 대한 참조는 본문이 달리 요구하지 않는 한, 단체표장(제 49조 참조) 또는 증명표장(제 50조 참조)에 대한 참조를 포함한다.</li> </ol> </li> <li>2. 등록 상표.             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.- (1) 등록상표는 본 법 하에서 상표의 등록에 의해 얻어진 재산권이고, 등록상표의 소유자는 본 법에 의해 제공되는 권리와 보상을 갖는다.</li> <li>(2) 미등록 상표의 그 자체로서의 침해에 대한 손해를 방지 또는 회복하기 위한 어떠한 절차도 존재하지 않는다, 하지만 본 법 내의 어떠한 것도 상표의 사칭통용(passing off)에 관한 법에 영향을 미치지 않는다.</li> </ol> </li> </ol>

한국 상표법	영국 상표법
<p>를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말한다.</p> <p>10. "등록상표"란 상표등록을 받은 상표를 말한다.</p> <p>11. "상표의 사용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.</p> <p>가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위                      나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위                      다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위</p> <p>② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.</p> <p>1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위                      2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위</p> <p>③ 단체표장·증명표장 또는 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용한다.</p> <p>④ 지리적 표시 증명표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용한다.</p>	
<p>제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표                      2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표                      3. 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표                      4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표                      5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표                      6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표                      7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표</p>	<p>3. 등록 거절의 절대적 근거.</p> <p>3.- (1) 다음 사항은 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 제 1(1)의 요건을 충족시키지 못하는 부호                      (b) 임의의 특이 문자가 결합된 상표                      (c) 거래에서 종류, 품질, 용량, 의도 목적, 값, 지리적인 기원, 상품의 제조 또는 서비스의 제공 시간, 또는 상품 또는 서비스의 다른 특성을 지정하는데 도움이 될 부호 또는 표시로만 구성된 상표                      (d) 현재의 언어에서 또는 선의로 관례가 되었거나 거래의 관례를 구축한 부호 또는 표시만으로 구성된 상표</p> <p>등록 출원일 이전에 실제 특이 문자를 획득하였고 사용의 결과로서 이를 구성하였다면, 상기 (b), (c) 또는 (d)을 이유로 상표는 등록 거절되지 않아야 한다는 것을 조건으로 한다.</p> <p>(2) 부호가 다음으로만 구성되는 경우 상표로서 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 상품 자체의 성질로부터 유래된 모양</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>③ 제1항제3호(산지로 한정한다) 또는 제4호에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품(제38조제1항에 따라 지정한 상품 및 제86조제1항에 따라 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.</p>	<p>(b) 기술 결과를 얻기 위하여 필요한 상품의 모양 또는</p> <p>(c) 상품에 대한 실질적인 값을 제공하는 모양</p> <p>(3) 상표가 다음과 같다면 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 공공 정책 또는 인정된 도덕 원리에 반하거나</p> <p>(b) 공중을 기만하는 성질인 것(예컨대, 상품 또는 서비스의 성질, 품질 또는 지리적인 기원에 대해)</p> <p>(4) 법의 임의의 법령 규칙에 의해 또는 유럽 공동체 법의 임의의 규정에 의해 상표가 영국 내에서 그 사용이 금지되었다면, 그 상표는 등록이 되지 않아야 한다.</p> <p>(5) 제 4조에서 규정되거나 제 4조를 인용하는 경우의 상표는 등록되지 않아야 한다(특별히 보호되는 문장)</p> <p>(6) 만약 상표의 출원이 불성실하게 이루어졌다면 등록되지 않아야 한다.</p>
<p>제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.</p> <p>1. 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표</p> <p>가. 대한민국의 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장, 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호와 동일·유사한 상표 나. 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」(이하 「파리 협약」이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」, 체약국(이하 이 항에서 "동맹국등"이라 한다)의 국기와 동일·유사한 상표 다. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다. 라. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭·약칭, 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다. 마. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등이나 그 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장·기호와 동일·유사한 상표로서 그 인장 또는 기호가 사용되고 있는 상품과 동</p>	<p>4. 특별히 보호되는 문장.</p> <p>4.-(1) 다음 사항, 즉</p> <p>(a) 로얄 암스, 또는 로얄 암스의 임의의 기본 문장, 또는 로얄 암스를 거의 닮은 임의의 표지 또는 무늬, 또는 로얄 암스 또는 이의 기본 문장으로 잘못 생각될 수 있는 임의의 기본 문장</p> <p>(b) 로열 크라운의 표시 또는 임의의 왕가 깃발</p> <p>(c) 여왕 또는 왕실의 임의의 구성원의 표시, 또는 이들의 임의의 거짓 모사 또는</p> <p>(d) 사람들로 하여금 출원인이 왕실의 후원 또는 공인을 받고 있거나 최근에 받았었다고 유도할 수 있는 단어, 문자 또는 무늬로 구성되거나 이들 사항을 포함하는 상표는 허가가 여왕 또는 경우에 따라 왕실의 해당 구성원에 의해 또는 이들을 대신하여 허가가 제공되었음이 등록관에게 밝혀지지 않는 한, 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(2) 다음 사항, 즉</p> <p>(a) 영국 국기 또는</p> <p>(b) 잉글랜드, 웨일즈, 스코틀랜드, 북아일랜드, 또는 맨섬(Isle of Man)의 깃발, 의 표시로 구성되거나 이를 포함하는 상표는, 이의 사용이 현혹시키거나 상당히 모욕적인 것으로 등록기관에게 밝혀진다면, 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(3) 제 57조(조약 국가의 국가 문장) 또는 제58조(특정 국제기구의 문장)에서 규정된 상표의 경우 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(4) 다음 사항 즉,</p> <p>(a) 왕권에 의한 왕실 보증서(grant of arms) 문장으로</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표</p> <p>2. 국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표</p> <p>3. 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표. 다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>4. 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표</p> <p>5. 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표. 다만, 그 박람회에서 수상한 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>6. 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호(雅號)·예명(藝名)·필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표</p> <p>8. 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표</p> <p>9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표</p> <p>10. 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표</p> <p>11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표</p>	<p>인해 개인이 자격을 받는 문장</p> <p>(b) 그러한 문장으로 잘못 알려질 수 있는 문장을 거의 닮은 표지로</p> <p>구성되거나 이들을 포함하는 상표의 등록을 규정할 수 있는 경우, 그러한 개인에 의해 또는 그 개인을 대신하여 동의를 주어졌다고 등록관에게 밝혀지지 않는 한, 금지하는 규정이 제정될 수 있다.</p> <p>이러한 상표가 등록되는 경우, 본 법의 어떠한 것으로 오브 암스(the laws of arms)에 반하는 그 사용을 인가하는 것으로 해석되지 않아야 한다.</p> <p>(5)* 1995년 올림픽 심벌 등(보호)의 법률의 의의 내에서의 지배하의 표시로 구성되거나 이를 포함하는 상표는 등록관에게 다음 사실이 밝혀지지 않는 한 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 1995년 올림픽 심벌 등(보호) 법률의 제 1조의 (2) (올림픽 협회 권한의 소유자로서 개인을 지정할 국무 장관의 권한) 하에서 당분간 지정되는 개인에 의해 출원이 이루어졌다는 사실 또는</p> <p>(b) (a)절에서 언급된 개인에 의해 또는 그 개인을 대신하여 동의를 제공되었다는 사실</p> <p>* 주의 : 이러한 하위 절은 1995년 9월 21일 실시된 1995년 올림픽 심벌 등(보호)의 법의 제 13조에 의해 원래의 법에 부가된 것이다.</p> <p>5. 등록 거절의 상대 근거.</p> <p>5.-(1) 상표가 선행 상표와 동일하고, 그 상표가 적용되는 상품 또는 서비스가 상기 선행 상표가 보호되는 상품 또는 서비스와 동일하다면, 상표는 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(2) (a) 상표가 선행 상표와 동일하고, 상기 선행 상표가 보호되는 상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 대해 등록되려 하거나 또는</p> <p>(b) 상표가 선행 상표와 동일하고, 상기 선행 상표가 보호되는 상품 또는 서비스와 동일하거나 또는 이와 유사한 상품 또는 서비스에 대해 등록되려 하기 때문에 선행 상표와 관련된 가능성을 포함하여, 공중의 일부에 혼동의 가능성이 존재한다면, 상표는 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(3) (a) 선행 상표와 동일하거나 이와 유사하고</p> <p>(b) [폐지됨]</p> <p>상표는, 선행 상표가 영국에서 유명하고(또는 유럽 공</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표</p> <p>13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표</p> <p>14. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표</p> <p>15. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표</p> <p>16. 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표. 다만, 지리적 표시의 정당한 사용자가 해당 상품을 지정상품으로 하여 제36조제5항에 따른 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종 명칭과 동일·유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표</p> <p>18. 「농수산물 품질관리법」 제32조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표</p> <p>19. 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표</p> <p>20. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표</p>	<p>동체 내의 공동체 상표 또는 국제 상표(EC)의 경우, 적절한 사유 없이 이후 상표의 사용이 선행 상표의 특이한 문자 또는 명성이 부당하게 이용하거나 또는 이에 유해하다면, 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(4) (a) 상거래 도중에 사용되는 미등록 상표 또는 다른 부호를 보호하는 법의 임의의 규정(특히 상표의 도용에 대한 법)으로 인해</p> <p>(b) 상기 절(1) 내지 (3) 또는 상기 절 (a)에서 인용되는 권리가 아닌 선행 권리로 인해, 특히 저작권, 디자인권 또는 등록 디자인의 법률로 인해, 영국 내에서의 사용이 방지되기 쉽다면, 또는 그러한 한 상표는 등록되지 않아야 한다. 상표의 사용을 방지할 이와 같은 자격이 있는 사람은 본 법률에서 상표에 관련하여 “선행 권리”의 소유자로 인용된다.</p> <p>(5) 본 조항의 어떠한 것도 선행 상표 또는 다른 선행 권리의 소유자가 등록에 동의하는 경우 상표의 등록을 방지할 수 없다.</p> <p>6. “선행 상표”의 의미.</p> <p>6.- (1) 본 법률에서, “선행 상표”는,</p> <p>(a) 상표에 관해 청구된 우선권(적절한 경우)을 고려하여, 대상 상표의 등록을 위한 출원일보다 이른 등록 출원일을 갖는, 등록상표, 국제 상표(UK), 공동체 상표 또는 국제 상표(EC)</p> <p>(b) 선등록된 상표 또는 국제 상표(UK)로부터의 선임권에 대한 유효한 청구를 갖는 유럽공동체 상표 또는 국제 상표(EC)</p> <p>(ba) (i) 그 자체가 선행 상표로부터 절(b) 내의 선임권에 대한 유효한 청구를 갖는 공동체 상표 또는 국제 상표(EC)로부터 변경되고</p> <p>(ii) 적절하게 선임권에 대한 동일한 청구를 갖는, 등록상표 또는 국제 상표(UK) 또는</p> <p>(c) 대상 상표의 등록 출원일, 또는 (적절하다면) 출원에 관해 청구된 우선권의 출원일, 파리 조약 또는 WTO 협약 하에서 보호에 대한 자격을 갖는 상표를 의미한다.</p> <p>(2) 선행 상표에 대한 본 법률의 참조는 등록 출원이 이루어졌고, 그리고 등록되었다면 그렇게 등록된 것에 부속하여 항(1)의 하위 절(a) 또는 (b)에 의해 선행 상표가 되는 상표를 포함한다.</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표</p> <p>② 제1항 및 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 "상표등록여부결정"이라 한다)을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항제11호·제13호·제14호·제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제54조에 따른 상표등록거절결정</li> <li>2. 제68조에 따른 상표등록결정</li> </ol> <p>③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조제1항제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 해당하게 된 날부터 3년이 지난 후에 출원해야만 상표등록을 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우</li> <li>2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우</li> <li>3. 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우</li> </ol> <p>④ 동음이의어 지리적 표시 단체표장 상호 간에는 제1항제8호 및 제10호를 적용하지 아니한다.</p>	<p>(3) 등록이 만료되는 항(1)의 하위 절(a) 또는 (b) 내의 상표는, 만료 직전 2년 동안 그 상표의 성실한 사용이 없었고 등록관이 확신하지 않는 한, 만료 후 1년의 기간 동안 나중 상표의 등록성을 결정하는데 계속 고려되어야 한다.</p> <p>6A*. 미사용의 경우 이의신청 절차에서 상대적인 근거의 발생</p> <p>(1) 이 조항은 다음 경우에 적용된다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 상표의 등록을 위한 신청서가 공개된 경우</li> <li>(b) 섹션 5의 (1), (2) 또는 (3)에서 명시된 조건과 관련하여 섹션 6(1)(a), (b) 또는 (ba)에 해당하는 선행상표가 존재하는 경우 그리고</li> <li>(c) 선행 상표의 등록 절차가 그 공개일로 종료되는 5년 기간의 개시 이전에 완성된 경우</li> </ol> <p>(2) 이의 신청 절차에서, 등록관은 사용 조건이 충족되지 못한 선행 상표를 이유로 하여 상표의 등록을 거절할 수 없다.</p> <p>(3) 사용 조건은 다른 경우에 충족된다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 출원 공개일로 종료되는 5년의 기간 동안, 선행 상표가 영국 내에서 소유자에 의해, 또는 등록된 상품 또는 서비스에 관해 소유자의 동의를 통해, 성실하게 사용되었거나 또는</li> <li>(b) 선행 상표가 그렇게 사용되지 않았지만, 미사용에 대한 정당한 사유가 있을 경우</li> </ol> <p>(4) 이들의 목적에 대해</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 상표의 사용은, 등록된 형태에서 상표의 특이한 문자를 변경하지 않는, 요소가 다른 형태의 사용을 포함하고</li> <li>(b) 영국에서의 사용은, 오로지 수출을 위해 영국 내에서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 부착하는 것을 포함한다.</li> </ol> <p>(5) 유럽 연합 상표와 국제 상표(EC)와 관련하여, 영국에 대한 섹션(3) 또는 (4)에서의 참조기준은 유럽 공동체에 대한 참조기준으로서 해석되어야 한다.</p> <p>(6) 선행 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 오직 일부에 대해서만 사용조건을 충족시키는 경우, 본 조의 목적을 위해 이들 일부 상품 또는 서비스에 관해서만 상표가 등록된 것으로 취급되어야 한다.</p> <p>(7) 본 조항의 어떤 것도 다음 사항에 영향을 미치지 않는다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 제 3조(거절에 대한 절대 근거), 또는 제 5조(4)(선행 권리를 기초로 거절에 대한 상대적인 근거)에서 언급한 근거로 등록의 거절 또는</li> </ol>

한국 상표법	영국 상표법
	<p>(b) 제 47조(2)(등록에 대한 동의가 없는 상대적인 근거 상의 출원) 하에서 출원을 무효로 선언 *주의 : 본 조항은 2004년 5월 5일 실시된 2004년 상표(사용 증거 등.)법규(SI 2004/946)로 인해 원래의 법에 추가된 것이다.</p>
<p>없음</p>	<p>7. 공정한 동시 사용의 경우 상대적인 근거의 발생. 7.-(1) 본 조는, 상표의 등록 출원시에 (a) 제 5조의(1), (2) 또는 (3)에서 설명된 조건이 달성되는 선행 상표가 존재하거나 또는 (b) 제 5조의(4)에서 설명된 조건이 충족되는 선행 상표가 존재한다는 사실이 등록관에게 밝혀졌지만, 출원인이 등록을 하려는 상표의 성실한 동시 사용이 있어 왔다는 것을 등록관이 만족하도록 주장할 때 적용된다. (2) 이러한 경우, 등록관은 그러한 근거 상에 대한 반론이 선행 상표 또는 다른 선행 권리의 소유자에게의 이익신청 절차에서 제기되지 않는 한, 선행 상표 또는 다른 선행 권리를 이유로 출원을 거절하지 않아야 한다. (3) 본 조의 목적을 위하여, “성실한 동시 사용”은 이전에 1938년 상표법의 제 12조의(2)의 목적을 위한 성실한 동시 사용에 상당한, 출원에 의한 또는 그의 동의를 통한 영국 내에서의 사용을 의미한다. (4) 본 조의 어떠한 것도 다음 사항에 영향을 미치지 못 한다. (a) 제 3조(거절을 위한 절대 근거)에서 언급된 근거로 등록의 거절 또는 (b) 제 47조의(2)(등록에 대한 동의가 없는 상대적인 근거 상의 출원) 하에서 출원을 무효로 선언 (5) 본 조는 아래의 제 8조 하의 강제 명령이 있을 경우 적용되지 않는다.</p>
<p>제89조(상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.</p> <p>제91조(등록상표 등의 보호범위) ① 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표 및 기재사항에 따라 정해진다. ② 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 따라 정해진다.</p>	<p>9. 등록상표에 의해 부여된 권리. 9.- (1) 등록상표의 소유자는 그의 동의 없이 영국 내에서 그 상표의 사용에 의해 침해 받는 상표에 대한 독점적인 권리를 갖는다. 소유자의 동의 없이 이루어졌을 경우, 침해에 해당하는 행위는 제 10조에 규정된다. (2) 본 법률에서 등록상표의 침해에 대한 참조는 소유자의 권리에 대한 임의의 그러한 침해에 대한 것이다. (3) 소유자의 권리는 등록 날짜(제 40조의 (3)에 따라 등록출원서의 출원일)로부터 다음 사항을 조건으로 유효하다. (a) 어떠한 침해 절차도 상표가 실제로 등록된 날짜 이전에 시작하지 않았고</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.</p> <p>② 상표권자 또는 전용사용권자가 제1항에 따른 청구할 경우에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.</p> <p>제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위</li> <li>타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위</li> <li>타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위</li> <li>타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위</li> </ol> <p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>타인의 지리적 표시 등록단체표장과 유사한 상표(동음이의어 지리적 표시는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 행위</li> <li>타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용</li> </ol>	<p>(b) 제 92조(상품과 관련하여 상표의 권한 없는 사용) 하의 어떠한 범죄도 등록의 공개 일자 이전에 이루어진 임의의 것에 의해서 행해지지 않았을 것</p> <p>10. 등록상표의 침해.</p> <p>10.-(1) 개인이 상거래 도중에 등록상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 등록상표와 동일한 기호를 사용하였다면, 그 개인은 등록상표를 침해한 것이다.</p> <p>(2) 개인이 상거래 도중에 다음과 같은 경우에 기호를 사용하였다면, 그 개인은 등록상표를 침해한 것이다.</p> <p>(a) 기호가 상표와 동일하고, 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되었고</p> <p>(b) 기호가 상표와 동일하고, 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되었기 때문에 공중의 일부에 상표와 관련된 가능성을 포함하여 혼동의 가능성이 있는 경우</p> <p>(3) 개인이 상품 또는 서비스와 관련하여 상거래 도중에 부호를 사용하였고, 그 부호가 다음과 같은 경우 그 개인은 등록상표를 침해한 것이다-그 부호가 (a) 등록상표와 동일하고, 그 등록상표는 영국에서 유명하고, 정당한 사유 없는 부호의 사용이 등록상표의 특이한 문자 또는 명성을 불공정하게 이용하거나, 또는 이들에 손해가 되는 경우</p> <p>(4) 본 조항의 목적을 위하여, 특히 다음과 같은 경우 개인이 부호를 사용한 것이 된다-</p> <p>(a) 상품 또는 상품의 포장에 부호를 부착하는 경우</p> <p>(b) 그 부호하의 그 목적을 위하여, 판매를 위해 상품을 제공 또는 진열하거나, 시장에 내놓거나, 비축하거나, 또는 부호 하에서 서비스를 제공 또는 공급하는 경우</p> <p>(c) 그 부호 아의 상품을 수입 또는 수출하는 경우</p> <p>(d) 업무용 문서 또는 광고에 그 부호를 사용하는 경우</p> <p>(5) 업무 문서로서 상품을 라벨링 또는 포장을 위해, 또는 상품 또는 서비스를 광고를 위해 사용하려는 재료에 등록상표를 부착하는 개인은, 상표를 부착할 때, 상표의 적용이 소유자 또는 실시권자를 통해 정당하게 허가받지 못했음을 알았거나 또는 믿음만한 이유가 있었다면, 등록상표를 침해하는 재료의 임의의 사용에 대한 당사자로서 취급되어야 한다.</p> <p>(6) 본 조항의 절차 규정에 있어서 어떠한 것도, 상품 또는 서비스를 소유자 또는 실시권자의 상품 또는 서비스</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위</p> <p>3. 타인의 지리적 표시 등록단체표장을 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위</p> <p>4. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위</p>	<p>로 식별할 목적으로 임의의 개인에 의한 등록상표의 사용을 방지하는 것으로 해석되지 않아야 한다.</p>
<p>제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.</p> <p>1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표</p> <p>2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</p> <p>3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표</p> <p>4. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표</p> <p>5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표</p> <p>② 지리적 표시 단체표장권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.</p> <p>1. 제1항제1호·제2호(산지에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 제5호에 해당하는 상표</p> <p>2. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표</p> <p>3. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 해당 지역에서 그 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의 지리적 표시</p>	<p>11. 등록상표의 효과에 대한 제한.</p> <p>11.-(1) 등록상표는 다른 등록상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 다른 등록상표의 사용으로 인해 침해받는 것은 아니다(하지만 제 47조의 (6)(등록 무효 선언의 효과)를 참조)</p> <p>(2) 등록상표는 다음의 사용에 의해 침해받는 것은 아니다.</p> <p>(a) 한 개인에 의한 자신의 이름 및 주소의 사용</p> <p>(b) 종류, 품질, 수량, 의도 목적, 값, 지리적인 기원, 상품 제조 또는 서비스 제공 시간, 또는 상품 또는 서비스의 다른 특징의 사용</p> <p>(c) 제품 또는 서비스의 의도 목적을 표시하기 위하여 상표가 필요할 때 (특히 부속물 또는 예비 부속품으로) 상표의 사용으로서, 산업상 또는 상업상 성실한 실시에 따른 것을 조건으로 하는 사용</p> <p>(3) 등록상표는 상거래 도중에 특별한 장소에서만 적용되는 선행 권리의 그 장소에서만 사용으로 인해 침해되는 것은 아니다.</p> <p>이러한 목적으로 위해, “선행 권리”는 개인 또는 그의 법적 전임자에 의해 다음 중 선행한 어느 것보다 더 우선한 날짜로부터 상품 또는 서비스에 관하여 계속적으로 사용된 미등록 상표 또는 다른 부호를 의미한다.</p> <p>(a) 소유자 또는 그의 법적 전임자에 의해 상품 또는 서비스와 관련하여 첫 번째로 언급된 상표의 사용 또는</p> <p>(b) 소유자 또는 그의 법적 전임자의 이름으로 상품 또는 서비스에 관해 첫 번째로 언급된 상표의 등록 선행 권리는 한 위치에서의 그 사용이 임의의 법률의 규칙(특히, 상표 도용에 관한 법률)에 의해 보호받는다면 또는 그러한 한 그 위치에서 적용되는 것으로 간주되어야 한다.</p>

한국 상표법	영국 상표법
<p>4. 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표</p> <p>③ 제1항제1호는 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.</p> <p>제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.</p> <p>② 상표권자 또는 전용사용권자가 제1항에 따른 청구를 할 경우에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.</p> <p>제109조(손해배상의 청구) 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>제111조(법정손해배상의 청구) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p> <p>② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.</p>	<p>14. 침해 소송.</p> <p>14.-(1) 등록상표의 침해는 그 상표의 소유자에 의해 기소될 수 있다.</p> <p>(2) 침해에 대한 소송에 있어서, 임의의 다른 재산권의 침해에 관해 사용가능한, 배상금, 금지 명령, 청구서, 또는 다른 것을 통한 모든 구제가 소유자에게 가능하다.</p>

## ㉔ 소결 및 주의사항

상표의 경우, 일반적인 ‘보통’ 상표뿐만 아니라 ‘증명 표장’과 ‘단체 표장’에 대한 보호도 가능하다. 뿐만 아니라, 2005년 2월 11일에 발표된 법규에 따라, 성과 이름을 상표로 등록하는 것도 가능하다.

2007년 10월 1일자로 시행된 상표 개정법의 심사기준에 따라, 이후 출원된 상표에 대해서는 상표의 식별력(distinctive)만을 기준으로 상표 출원을 심사할 뿐 더 이상 선행 상표를 이유로 한 출원 상표의 등록 여부에 대해서는 심사를 하지 않기로 하였다. 단, 출원에 대해서는 이전과 동일한 수준의 선행 상표 검색이 이루어지며, 혼동을 초래할 만한 선행 상표가 발견된 경우 특허청은 선행 상표권자에게 신규 상표 출원의 존재를 통지하여, 이후 공고 기간 동안 이의신청을 할 기회를 제공하게 된다. 한마디로, 특허청의 심사 절차는 ‘선행상표 써치-거절’ 단계가 아닌 ‘선행상표 써치-통지’ 단계로 변경되었다.

2008년 4월 6일부터 상표 가속심사제도(fast track examination)가 시행되었다. 출원료와 함께 추가수수료 300파운드를 내면, 영국 특허청은 해당 출원건을 심사하여 10일 내에 상표 출원인 또는 해당 대리인에게 심사 결과를 통지하게 된다.

공고 기간 동안 이의신청이 제기되지 않을 경우, 별도의 등록료 납부 없이 상표 등록증이 출원인에게 송부된다. 일반적으로 상표 출원의 심사 및 등록까지는 6개월 정도의 기간이 소요된다.

상표의 등록 이후에는 해당 상표 등록의 무효를 주장하는 무효 심판과, 상표 등록 후 5년 이내에 상표가 사용되지 않았거나, 최소 5년 동안 사용이 중단된 경우, 해당 상표의 등록 취소를 주장하는 취소 심판이 가능하다.

유럽 상표의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재의 유럽연합 상표 전부를 무상으로 영국 상표로 등록시키겠다고 발표하였다. 문제점은 유럽연합 탈퇴일 부터는 영국에서의 상표 사용이 유럽연합에서의 사용으로 간주되지 않는다. 따라서 불사용 취소심판이 제기되는 경우, 영국에서 사용이 방어수단이 될 수 없으므로 다른 유럽연합 국가에서 사용실적을 확보해야 한다.

따라서 신규상표에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행하고, 마드리드 국제출원을 하는 경우에는 유럽연합과 별도로 영국을 지정하는 것이 바람직하다. 또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽 상표 디자인청에서 담당하는 유럽상표에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 것이다.

## 가 디자인법 연혁

영국의 디자인 보호는 1787년 린넨 등의 디자인과 프린트에 관한 조례에 의해 시작되었다(1787년 조례<sup>32)</sup>). 그 후에도 산업상의 디자인은 다른 저작권과 마찬가지로 여러 분야의 저작권을 개별적으로 규정하는 법에 의해 보호되어 왔으나, 1839년 디자인 저작권법에 의해 보호 요건으로서 공지되기 이전의 등록이 요구되어 다른 저작권과 다른 보호 방법을 취하게 되었다(Copyright of Design Act 1839). 1842년에는 그 당시까지 별개로 존재했던 디자인저작권법을 통합하여 생산물에 관한 모든 신규하고도 독창적인 디자인을 보호하는 디자인법(Design Act 1842)을 제정하고, 1875년에는 디자인 저작권에 관한 법은 특허청에 이관되어 그 등록을 특허청이 관장하게 되었다. 1883년에는 특허, 디자인, 상표를 통합한 특허·디자인·상표법(Patent, Design and Trade Marks Act 1883)이 성립하나, 1949년에 다시 독자적인 등록디자인법(Registered Design Act 1949)을 통해 디자인을 보호하고 있다.

현재 영국의 디자인은 1949년 등록디자인법(Registered Design Act 1949)에 의거하여 보호된다.

### ■ 디자인법 개정 동향

영국 내에서 디자인 출원 등록 절차 변경 등 디자인 출원에 대한 개정안이 2006년 10월부터 시행되었다. 개정안을 통해 영국 디자인법은 유럽 공동체 디자인 법규에 더욱더 부합하게 되었다.

주요 변경 내용은 다음과 같다.

#### • 신규성 심사 중단

이전에는 어떤 디자인 출원은 신규성 심사를 받고 어떤 디자인은 신규성 심사를 거치지 않았다.

32) 1787년 조례 : 아마포, 면제품, ·옥양목, 칼리고, 모슬린의 디자인 및 날염의 기술에 관한 권리를 일정한 기간동안 창작자, 날염자 및 보유자에게 줌으로써, 그것을 진흥시키기 위한 법률

심사관이 출원된 디자인을 선행 디자인과의 유사 여부에 대한 심사를 하였는지에 대해 혼란이 있어왔다. 그러나 이제 신규 출원에 대해서는 신규성 심사를 하지 않게 된다.

### • 복수 디자인 출원

하나의 출원서에 복수개의 새로운 디자인 출원 가능하게 되었다. 이전에는 하나의 디자인마다 개별 출원서를 제출하도록 되어 있으나, 이번 복수개의 디자인 출원 개정으로 출원인은 비용 절감의 효과를 보게 되고, 특허청은 행정면에서 많은 수고를 덜게 되었다.

### • 디자인 출원 공개 기한 연기

디자인 출원 공개 기한을 12개월 까지 연기할 수 있다. 출원 공개의 연기를 1 회로 제한하는 규정은 없으나, 이번 디자인법 개정으로 출원인은 자신의 디자인을 채택한 새로운 제품을 시장에 출시하기 위한 충분한 시간을 가질 수 있게 되었다.

### • 디자인권 회복 절차 간소화

연차료 미납으로 인하여 권리가 소멸된 디자인의 회복 절차가 간소화되었다. 단, 납부일 경과가 고의에 인한 것이 아니어야 한다.

### • 제3자의 등록디자인 정보 열람 가능

영국 특허청은 자사 웹사이트에 영국 등록 디자인에 대한 전반적인 써치 데이터베이스를 구축함으로써, 등록 번호, 제품 품목, 등록권자, 디자인 분류별로 상세하고 정확한 정보의 열람이 가능하도록 하였다.

## ■ 2008년 이후 디자인법 개정 사항

- 디자인의 선사용권에 대하여 양도할 수 있는 경우를 구체적으로 제시하였다. (a)사업의 과정에서 디자인이 사용되었거나 사용 준비 중인 경우이거나 (b)디자인이 사용되거나 사용 준비 중에 있는 사업의 일부분으로 할당되거나 이전된 경우로 한정하였다.
- 디자인 국제 등록에 관한 헤이그 협약에 따라 영국이 지켜야 하는 항목들을 구체적으로 지정하였다. (a)특허청에서 국제 등록 신청서 작성 (b)국제 등록이 영국을 지정하는 경우 따라야 할 절차 (c)영국을 지정하는 국제 등록의 효과 (d)국제 사무국에 대한 정보의 전달 (e)수수료 지불

등에 관한 사항이다.

- 등록 디자인과 관련된 문서의 공개에 대하여, 문서는(사본으로 열람할 수 있는 것 이외에) 개별적으로 선택한 장소와 시간에 일반 대중이 접속하는 방법으로 전자 전송에 의해 이용 가능하게 되지 않는 한 심사에 대해서 공개된 것으로 간주하지 않는다.
- 등록기관의 결정에 대하여 항소를 할 수 있는 자와 경우에 대하여 구체적으로 제시하였다. 항소를 할 수 있는 자는 (a)장관(Lord Chancellor)이 임명한 사람("임명된 사람")과 (b)법원이며, 항소가 이루어지는 경우는 (c)임명된 사람에게 일반적으로 법적 중요성이 포함되었다고 보여 지는 경우 (d)등록기관이 항소가 회부되는 것을 요구하는 경우 등이다.
- 항소를 재판할 수 있는 자의 자격에 대하여 구체적으로 제시하였다. (a)사법임명 자격 조건을 5년 기준으로 충족시키고 (b)적어도 5년 동안 스코틀랜드에서 변호사 또는 법무관을 지냈으며 (c)북아일랜드의 변호사 또는 사법재판소의 법무관을 적어도 5년 동안 역임한 자로 한정하였다.
- 항소를 재판할 수 있는 자로 임명이 되었으나 다음의 경우 서면 통보로 해고될 수 있다. (a)파산하거나, 스코틀랜드에서 부동산이 압류되거나, 채권자에 대한 신탁증서를 실행한 경우 (b)육체적 또는 정신적 질병으로 무능력해진 경우 (c)장관의 견해에서 임명된 사람으로서 의무를 수행할 수 없거나 부적격한 경우로 제시하였다.
- 디자인 무단 복제 범죄에 대하여 구체적으로 기술하였다. 등록된 디자인의 권리자 동의 없이 (a)해당 디자인과 정확하게 일치하거나 (b)해당 디자인의 중요하지 않은 세부 사항만 다른 기능을 하는 디자인을 제품에 적용하여 시장에 제공하거나, 수입하거나, 수출하거나, 사용하거나 그 목적 중 하나 이상을 위해 구입하는 경우로 기술하였다.
- 디자인 복제 혐의로 기소된 사람이 취할 수 있는 방어에 대하여 기술하였다. (a)디자인의 권리를 침해하지 않았거나 (b)침해자가 그렇게 하지 않았다고 합리적으로 믿게 하는 것으로 제시하였다.
- 또한, 디자인 복제 범죄를 저지른 사람에 대한 처벌 규정을 구체적으로 제시하였다. (a)기소에 대하여 유죄 판결인 경우, 10년 이하의 징역, 벌금 또는 두 가지 모두 (b)잉글랜드, 웨일즈 또는 북아일랜드에서 약식 판결로 6개월을 초과하지 않는 기간 징역 또는 법정 최대치를 초과하지 않는 벌금형 또는 두 가지 모두 (c)스코틀랜드에서 약식 판결로 12개월을 초과하지 않는 기간 징역 또는 법정 최대치를 초과하지 않는 벌금형 또는 두 가지 모두이다.
- 등록된 디자인을 의도적으로 복사한 제품이나, 등록된 디자인과 중요하지 않은 세부 사항만 다른 특징을 가진 제품을 몰수하는데 있어서, 잉글랜드와 웨일즈 및 북아일랜드의 지역과 스코틀랜드 지역으로 나누어 구체적으로 기술하고 있다.

- 몰수 명령에 불만을 가진 사람이거나, 그러한 몰수 명령이 내려지지 않은 경우 법원에 항소 할 수 있다. 잉글랜드와 웨일즈에서 형사법원에, 북아일랜드에서 지방법원에, 스코틀랜드에서 고등 법원에 명령을 받은 날로부터 21일 이내에 항소할 수 있다.
- 법인이자 동업자에 의한 범죄 및 이에 대한 책임과 처벌 대상을 구체적으로 기술하고 있다.
- 전자통신의 사용 및 방식에 대하여 구체적 기술하였다. (a)전자 형태 (b)전자 통신을 사용하여 등록기관에 송달되어야 한다.
- 전자문서의 송달에 대하여, 등록기관이 달리 명시하지 않는 한, 등록기관이 전자문서를 포함하는 전자 통신을 전자통신의 수령을 위한 주소로 송달하거나 등록기관이 이용할 수 있도록 제공된 주소로 전송함으로써 전자문서를 등록기관이 송달한 것으로 간주 된다.

## 나 한국 디자인법과 비교

〈표 II-3〉 영국 디자인법과 한국 디자인법의 비교

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.</p> <p>1. "디자인"이란 물품[물품의 부분(제42조는 제외한다) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.</p> <p>2. "글자체"란 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴(숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태를 포함한다)을 말한다.</p> <p>3. "등록디자인"이란 디자인등록을 받은 디자인을 말한다.</p> <p>4. "디자인등록"이란 디자인심사등록 및 디자인일부심사등록을 말한다.</p> <p>5. "디자인심사등록"이란 디자인등록출원이 디자인등록요건을 모두 갖추고 있는지를 심사하여 등록하는 것을 말한다.</p> <p>6. "디자인일부심사등록"이란 디자인등록출원이 디자인등록요건 중 일부만을 갖추고 있는지를 심사하여 등록하는 것을 말한다.</p> <p>7. "실시"란 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하</p>	<p>1. 디자인 등록</p> <p>(1) 디자인은, 본 법의 다음 규정에 따라, 등록을 위해 출원을 할 경우, 본 법 하에서 등록될 것이다.</p> <p>(2) 본 법에서, "디자인"은, 제품 또는 그 장식의 특이성, 윤곽, 색, 형상, 질감 또는 소재의 특성으로부터 초래된 제품 전체 또는 일부의 외형을 의미한다.</p> <p>(3) 본 법에서-</p> <p>"복합 제품"은, 제품의 해체 및 재조립을 허용하는 적어도 두 개의 대체 가능한 구성 부품으로 구성된 제품을 의미한다; 그리고</p> <p>"제품"은 컴퓨터 프로그램 이외의 어떠한 산업 또는 수공예 품목을 의미한다; 그리고, 특히 복합 제품에 조립될 목적의 포장, 외관, 그래픽 심벌, 서체 및 부품을 포함한다.</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다.</p>	
<p>제33조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인</li> <li>2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인</li> <li>3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인</li> </ol> <p>② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제1항제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합</li> <li>2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합</li> </ol> <p>③ 디자인등록출원한 디자인이 그 출원을 한 후에 제52조, 제56조 또는 제90조제3항에 따라 디자인공보에 게재된 다른 디자인등록출원(그 디자인등록출원일 전에 출원된 것으로 한정한다)의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우에 그 디자인은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다. 다만, 그 디자인등록출원의 출원인과 다른 디자인등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>1B 신규성 및 개별 특징에 대한 요건</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 디자인은 이 디자인이 새롭고 개별 특징을 갖는 범위까지 등록디자인권에 의해 보호되어야 한다.</li> <li>(2) 상기 하위규정(1)을 위해, 디자인은, 어떠한 동일한 디자인이나 무형의 세목에서만 다른 특성을 갖는 어떠한 디자인이 관련 일자 이전에 대중에게 이용될 수 없는 경우에, 새로운 것이다.</li> <li>(3) 상기 하위규정(1)을 위해 디자인은 그것이 견문이 넓은 사용자(informed user)에게 준 전체적인 인상이 관련 일자 이전에 대중에게 이용 가능했던 어떠한 디자인이 그러한 사용자에게 준 전체적인 인상과 다른 경우에, 개별 특징을 갖는다.</li> <li>(4) 디자인이 개별 특징을 갖는 범위를 결정할 때, 이 디자인을 창작하는데 있어서 저자의 자유도가 고려되어야 한다.</li> <li>(5) 본 규정을 위해, 디자인은 다음의 경우에 관련 일자 이전에 대중에게 이용 가능하게 된다.             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 이것이 (등록이나 그 밖의 절차를 따르든지 관계없이) 이 일자 이전에 출간되고, 전시되고, 거래에 사용되거나 그 밖에 공개된 경우 그리고</li> <li>(b) 그 개시가 아래의 하위규정(6) 내에 있지 않은 경우</li> </ol> </li> <li>(6) 개시는 다음의 경우에는 본 하위규정 내에 있다.             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 이것이, 유럽경제지역 내에서 거래를 하며 해당 분야를 전공한 사람에게 정상적인 거래 과정에서 관련 일자 이전에 합리적으로 알려질 수 없었던 경우</li> <li>(b) 이것이, (명시적이든 암묵적이든 관계없이) 비밀 상태 하에서 이러한 명칭으로 디자이너가 아닌 사람이나 어떠한 승계자에게 개시된 경우</li> <li>(c) 이것이, 관련 일자 직전의 12 개월 기간 동안에, 이러한 명칭으로 디자이너나 어떠한 승계자에게 개시된 경우</li> <li>(d) 이것이, 이러한 명칭으로 디자이너나 어떠한 승계자에 의해 제공된 정보나 다른 조치의 결과로, 관련 일자 직전 12 개월 기간 동안에, 이러한 명칭으로 디자이너가 아닌 사람이나 어떠한 승계자에게 개시된 경우</li> <li>(e) 이것이, 이러한 명칭으로 디자이너나 어떠한 승계자와 관련하여 남용된 결과로, 관련 일자 직전의 12 개월 기간 동안에 개시된 경우</li> </ol> </li> <li>(7) 상기 하위규정 (2), (3), (5) 및 (6)에서, “관련 일자”는 디자인 등록을 위해 출원되었거나, 제정된 본 법의</li> </ol>

한국 디자인법	영국 디자인법
	<p>규정 3B(2), (3) 또는 (5) 또는 14(2)에 의해 다루지는 일자를 의미한다.</p> <p>(8) 본 규정을 위해, 복합 제품의 구성 부품을 구성하는 제품에 적용되거나 통합된 디자인은 다음의 경우에만 새롭고 개별 특징을 갖는 것으로 간주되어야 한다.</p> <p>(a) 만약 구성 부품이, 이것이 복합 제품에 병합되었으면, 복합 제품의 정상적인 사용 동안에 가시적이도록 남아 있는 경우 그리고</p> <p>(b) 구성 부품의 이들 가시적인 특성이 그 자체로 새롭고 개별 특징을 갖는 범위까지만</p> <p>(9) 상기 하위규정(8)에서, “정상적인 사용”은 최종 사용자에게 의한 사용을 의미하며; 그러나 이 제품과 관련된 어떠한 유지보수, 서비스 또는 보수 작업을 포함하지 않는다.</p>
<p>제34조(디자인등록을 받을 수 없는 디자인) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인에 대하여는 제33조에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.</p> <p>4. 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인</p>	<p>1C 그 기술적인 기능에 의해 구술된 디자인</p> <p>(1) 등록디자인권은 제품의 기술적인 기능에 의해 오로지 구술된 제품 외형의 특성으로 존속하지 않아야 한다.</p> <p>(2) 등록디자인권은, 디자인이 통합된 제품을 허용하거나 어느 제품이 그 기능을 실행할 수 있도록 또 다른 제품에 기계적으로 연결되거나, 또 다른 제품에서, 그 주위에 또는 그에 반대로 배치되게 적용되도록 반드시 꼭 같은 형태 및 크기로 재현되어야 하는 제품 외관의 특성으로 존속하지 않아야 한다.</p> <p>(3) 상기 하위규정(2)은, 등록디자인권이 모듈러 시스템 내에서 상호 교환 가능한 제품의 다수의 조립이나 연결을 허용할 목적의 디자인으로 존속하는 것을 막는다.</p>
<p>제34조(디자인등록을 받을 수 없는 디자인) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인에 대하여는 제33조에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.</p> <p>1. 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장, 기장(記章), 그 밖의 공공기관 등의 표장과 외국의 국기, 국장 또는 국제기관 등의 문자나 표지와 동일하거나 유사한 디자인</p> <p>2. 디자인이 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념이나 선량한 풍속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우려가 있는 디자인</p> <p>3. 타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인</p> <p>4. 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 디자인</p>	<p>1D 공익질서나 도덕에 반하는 디자인</p> <p>등록디자인권은 공익질서나 허용된 도덕 원칙에 반하는 디자인으로 존속하지 않아야 한다.</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>제37조(디자인등록출원) ① 디자인등록을 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 디자인등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. &lt;개정 2013. 7. 30.&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 디자인등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>2. 디자인등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)</li> <li>3. 디자인의 대상이 되는 물품 및 제40조제2항에 따른 물품류(이하 "물품류"라 한다)</li> <li>4. 단독의 디자인등록출원 또는 관련디자인의 디자인등록출원(이하 "관련디자인등록출원"이라 한다) 여부</li> <li>5. 기본디자인의 디자인등록번호 또는 디자인등록출원번호(제35조제1항에 따라 관련디자인으로 디자인등록을 받으려는 경우만 해당한다)</li> <li>6. 디자인을 창작한 사람의 성명 및 주소</li> <li>7. 제41조에 따른 복수디자인등록출원 여부</li> <li>8. 디자인의 수 및 각 디자인의 일련번호(제41조에 따라 복수디자인등록출원을 하는 경우에만 해당한다)</li> <li>9. 제51조제3항에 규정된 사항(우선권 주장을 하는 경우만 해당한다)</li> </ol> <p>② 제1항에 따른 디자인등록출원서에는 각 디자인에 관한 다음 각 호의 사항을 적은 도면을 첨부하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 디자인의 대상이 되는 물품 및 물품류</li> <li>2. 디자인의 설명 및 창작내용의 요점</li> <li>3. 디자인의 일련번호(제41조에 따라 복수디자인등록출원을 하는 경우에만 해당한다)</li> </ol> <p>③ 디자인등록출원인은 제2항의 도면을 갈음하여 디자인의 사진 또는 견본을 제출할 수 있다.</p> <p>④ 디자인일부심사등록출원을 할 수 있는 디자인은 물품류 구분 중 산업통상자원부령으로 정하는 물품으로 한정한다. 이 경우 해당 물품에 대하여는 디자인일부심사등록출원만으로 출원할 수 있다.</p> <p>⑤ 제1항부터 제4항까지 규정된 것 외에 디자인등록출원에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>	<p>3. 등록을 위한 출원</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원은 규정된 형태로 이뤄져야 하며, 규정된 방식으로 특허청에 제출되어야 한다.</li> <li>(2) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원은 디자인이나 디자인들의 소유권자라고 주장하는 사람에 의해 이뤄져야 한다.</li> <li>(3) 국내에 등록되지 않은 디자인권이 존재하는 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원은 이 디자인 권 소유자라고 주장하는 사람에 의해 실시되어야 한다.</li> <li>(4) [폐지]</li> <li>(5) 출원인 측의 어떠한 불이행(default)이나 태만(neglect)으로 인해, 등록이 규정된 시간 내에 효력을 가질 수 있도록 완료되지 않은 디자인의 등록을 위한 출원은 포기된 것으로 간주되어야 한다.</li> </ol>
<p>제62조(디자인등록거절결정) ① 심사관은 디자인심사등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 디자인등록거절결정을 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는</li> </ol>	<p>3A 등록을 위한 출원의 결정</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 다음에 따라, 등록관은 본 법 하에서 출원에 포함된 디자인의 등록을 거절하지 않아야 한다.</li> <li>(2) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원이 본 법</li> </ol>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인 등록을 받을 수 없는 경우</p> <p>2. 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제37조제4항, 제39조부터 제42조까지 및 제46조제1항·제2항에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우</p> <p>3. 조약에 위반된 경우</p> <p>② 심사관은 디자인일부심사등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 디자인등록거절결정을 하여야 한다.</p> <p>1. 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인 등록을 받을 수 없는 경우</p> <p>2. 제27조, 제33조(제1항 각 호 외의 부분 및 제2항제2호만 해당한다), 제34조, 제37조제4항 및 제39조부터 제42조까지의 규정에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우</p> <p>3. 조약에 위반된 경우</p> <p>③ 심사관은 디자인일부심사등록출원으로서 제35조에 따른 관련디자인등록출원이 제2항 각 호의 어느 하나 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 디자인등록거절결정을 하여야 한다.</p> <p>1. 디자인등록을 받은 관련디자인 또는 디자인등록출원된 관련디자인을 기본디자인으로 표시한 경우</p> <p>2. 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우</p> <p>3. 기본디자인의 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우</p> <p>4. 관련디자인의 디자인등록출원인이 기본디자인의 디자인권자 또는 기본디자인의 디자인등록출원인과 다른 경우</p> <p>5. 기본디자인과 유사하지 아니한 경우</p> <p>6. 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년이 지난 후에 디자인등록출원된 경우</p> <p>7. 제35조제3항에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우</p> <p>④ 심사관은 디자인일부심사등록출원에 관하여 제55조에 따른 정보 및 증거가 제공된 경우에는 제2항에도 불구하고 그 정보 및 증거에 근거하여 디자인등록거절결정을 할 수 있다.</p> <p>⑤ 복수디자인등록출원에 대하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 디자인등록거절결정을 할 경우 일부 디자인에만 거절이유가 있으면 그 일부 디자인에 대하여만 디자인등록거절결정을 할 수 있다.</p>	<p>하에서 제정된 어떤 규칙에 따라 이뤄지지 않은 것으로 등록관에게 간주될 경우에는, 등록관은 이 디자인에 포함된 어떤 디자인의 등록을 거절해야 한다.</p> <p>(3) 출원인이 출원에 포함된 디자인 등록에 적용되는 규정 3(2) 또는 (3) 또는 14 하에 있지 않은 것으로 등록관에게 간주될 경우에는, 등록관은 이 디자인의 등록을 거절해야 한다.</p> <p>(4) 등록을 위한 출원이 다음</p> <p>(a) 본 법의 규정 1(2)의 요건을 충족하지 않는 것</p> <p>(b) 본 법의 규정 1C나 1D의 요건을 충족하지 않는 디자인 또는</p> <p>(c) 본 법에 대한 부칙 A1에서 언급한 거절 근거가 적용되는 디자인을 포함한다고 등록관에게 보일 경우에는, 등록관은 그러한 것이나 그러한 디자인의 등록을 거절해야 한다.</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>제47조(절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 디자인에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 디자인에 관한 절차를 밟는 자에게 보정을 명하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제4조제1항 또는 제7조에 위반된 경우</li> <li>이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 방식에 위반된 경우</li> <li>제85조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우</li> </ol> <p>제48조(출원의 보정과 요지변경) ① 디자인등록출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 디자인등록출원서의 기재사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항이나 사진 또는 견본을 보정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>디자인등록출원인은 관련디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로, 단독의 디자인등록출원을 관련디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다.</li> <li>디자인등록출원인은 디자인일부심사등록출원을 디자인심사등록출원으로, 디자인심사등록출원을 디자인일부심사등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다.</li> <li>제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정은 다음 각 호에서 정한 시기에 할 수 있다. &lt;개정 2017. 3. 21.&gt; <ol style="list-style-type: none"> <li>디자인등록여부결정의 통지서가 발송되기 전까지</li> <li>제64조에 따른 재심사를 청구할 때</li> <li>제120조에 따라 디자인등록거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 청구일로부터 30일 이내</li> </ol> </li> <li>제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정이 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정등록 후에 인정된 경우에는 그 디자인등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 디자인등록출원을 한 것으로 본다.</li> </ol> <p>제49조(보정각하) ① 심사관은 제48조에 따른 보정이 디자인등록출원의 요지를 변경하는 것일 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>심사관은 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 그 결정등본을 디자인등록출원인에게 송달한 날부터 30일이 지나기 전까지는 그 디자인등록출원(복수디자인등록출원된 일부 디자인에 대하여 각하결정을 한 경우에는 그 일부 디자인을 말한다)에 대한 디자인등록여부결정</li> </ol>	<p>3B 등록을 위한 출원 변경</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>등록관은, 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원이 결정되기 전 언제라도, 출원인이 등록관이 적절하다고 생각하는 대로 출원의 변경을 수행하는 것을 허용할 수 있다.</li> <li>디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원이, 출원이 결정되기 이전에 출원에 포함된 어떤 디자인이 상당히 바뀌도록 변경된 경우에, 등록관은, 디자인이 새로운지 또는 개별 특징을 갖고 있는지의 여부나 범위를 결정하기 위해, 그 디자인에 관한 한 그렇게 변경된 일자에 출원된 것으로 대우받아야 함을 지시할 수 있다.</li> <li>(a) 하나보다 많은 디자인의 등록을 위한 출원이, 이 출원으로부터 하나 이상의 디자인을 배제하기로 결정되기 이전에 변경된 경우 및 <ol style="list-style-type: none"> <li>그렇게 배제된 디자인의 등록을 위한 후속한 출원이, 그러한 출원을 위해 규정된 기간(이 기간이 있는 경우에) 이내에, 더 이전에 출원했던 사람이나 명목상 그 사람의 승계자에 의해 이뤄진 경우, 디자인이 새로운 것인지 개별 특징을 갖는지와 얼마나 새로운 것인지 개별 특징을 갖는지를 결정하기 위해, 등록관은, 후속한 출원이 더 이전에 출원된 일자에 이뤄진 것으로 대우받아야 하거나 그 일자에 이뤄진 것으로 대우받음을 지시할 수 있다.</li> </ol> </li> <li>디자인의 등록이 본 법의 규정 3A(4)(b)이나 (c)에 언급된 어떠한 근거로 인해 거절된 경우, 디자인에 대한 출원은 등록관에게 <ol style="list-style-type: none"> <li>디자인의 독자성(identity)이 유지되며 및</li> <li>본 법 하에 따른 어떠한 규칙에 따라 변경된 것으로 간주될 경우에 출원인에 의해 변경될 수 있다.</li> </ol> </li> <li>상기 하위규정(4)하에서 변경된 출원은 원 출원으로 대우받아야 하며, 특히 원 출원이 있었던 일자에 출원된 것으로 대우받아야 하며, 출원되었던 것으로 대우받는다.</li> <li>본 규정 하의 어떠한 변경은, 특히 출원과 관련하여 부분 포기함으로써 실현될 수 있다.</li> </ol>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>을 하여서는 아니 된다.</p> <p>③ 심사관은 디자인등록출원인이 제1항에 따른 각하결정에 대하여 제119조에 따라 심판을 청구한 경우에는 그 심결이 확정될 때까지 그 디자인등록출원(복수디자인등록출원된 일부 디자인에 대한 각하결정에 대하여 심판을 청구한 경우에는 그 일부 디자인을 말한다)의 심사를 중지하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.</p>	
<p>제79조(디자인등록료) ① 제90조제1항에 따른 디자인권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날부터 3년분의 디자인등록료(이하 "등록료"라 한다)를 내야 하며, 디자인권자는 그 다음 해부터의 등록료를 그 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.</p> <p>② 제1항에도 불구하고 디자인권자는 그 다음 해부터의 등록료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에 따른 등록료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>	<p>3C 디자인 등록일자</p> <p>(1) 다음의 규정에 따라, 디자인은, 등록될 때, 출원이 있었던 일자에 등록되어야 하며 출원이 이뤄진 것으로 대우받는다.</p> <p>(2) 상기 하위규정(1)은 본 법의 규정 14(2)이나 본 법의 규정 14(2)를 참조하여 본 법의 규정 3B(3) 또는 (5)의 실시예 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원에는 적용되지 않아야 한다.</p> <p>(3) 디자인은-</p> <p>(a) 본 법의 규정 14(2)에 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원의 경우에, 출원이 이뤄졌던 일자</p> <p>(b) 본 법의 규정 14(2)를 참조하여 본 법의 규정 3B(3)의 실시예 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원의 경우에, 더 이른 출원이 이뤄졌던 일자</p> <p>(c) 본 법의 규정 14(2)를 참조하여 본 법의 규정 3B(5)의 실시예 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원의 경우에, 원 출원이 이뤄졌던 일자에 등록되어야 한다.</p>
<p>90조(디자인권의 설정등록) ① 디자인권은 설정등록에 의하여 발생한다.</p> <p>② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 디자인권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제79조제1항에 따라 등록료를 냈을 때</li> <li>2. 제82조제1항에 따라 등록료를 추가납부하였을 때</li> <li>3. 제83조제2항에 따라 등록료를 보전하였을 때</li> <li>4. 제84조제1항에 따라 등록료를 내거나 보전하였을 때</li> <li>5. 제86조제1항제1호 또는 제2항에 따라 그 등록료가 면제되었을 때</li> </ol> <p>③ 특허청장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 디자인권자의 성명·주소 및 디자인등록번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 디자인공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.</p>	
<p>제120조(디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정에 대한 심판) 디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정을 받은 자가 불복할 때에는 그 결정등본을 송</p>	<p>3D 등록을 위한 출원에 관련한 항소</p> <p>항소는 본 법의 규정 3A이나 3B하에서 등록관의 어떠한 결정에 의해 성립된다.</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p> <p>제43조(비밀디자인) ① 디자인등록출원인은 디자인권의 설정등록일부터 3년 이내의 기간을 정하여 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 복수디자인등록출원된 디자인에 대하여는 출원된 디자인의 전부 또는 일부에 대하여 청구할 수 있다.</p> <p>② 디자인등록출원인은 디자인등록출원을 한 날부터 최초의 디자인등록료를 내는 날까지 제1항의 청구를 할 수 있다. 다만, 제86조제1항제1호 및 제2항에 따라 그 등록료가 면제된 경우에는 제90조제2항 각 호의 어느 하나에 따라 특허청장이 디자인권을 설정등록할 때까지 할 수 있다.</p> <p>③ 디자인등록출원인 또는 디자인권자는 제1항에 따라 지정한 기간을 청구에 의하여 단축하거나 연장할 수 있다. 이 경우 그 기간을 연장하는 경우에는 디자인권의 설정등록일부터 3년을 초과할 수 없다.</p> <p>④ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비밀디자인의 열람청구에 응하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 디자인권자의 동의를 받은 자가 열람청구한 경우</li> <li>2. 그 비밀디자인과 동일하거나 유사한 디자인에 관한 심사, 디자인일부심사등록 이의신청, 심판, 재심 또는 소송의 당사자나 참가인이 열람청구한 경우</li> <li>3. 디자인권 침해의 경고를 받은 사실을 소명한 자가 열람청구한 경우</li> <li>4. 법원 또는 특허심판원이 열람청구한 경우</li> </ol> <p>⑤ 제4항에 따라 비밀디자인을 열람한 자는 그 열람한 내용을 무단으로 촬영·복사 등의 방법으로 취득하거나 알게 된 내용을 누설하여서는 아니 된다.</p> <p>⑥ 제52조에 따른 출원공개신청을 한 경우에는 제1항에 따른 청구는 철회된 것으로 본다.</p> <p>제225조(비밀누설죄 등) ① 특허청 또는 특허심판원 직원이나 그 직원으로 재직하였던 사람이 디자인등록출원 중인 디자인(헤이그협정 제11조에 따라 연기 신청된 국제디자인등록출원 중인 디자인을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>② 특허청 또는 특허심판원 직원이나 그 직원으로 재직하였던 사람이 제43조제1항에 따른 비밀디자인에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 경우에는 5년 이하의</p>	<p>5. 특정한 디자인의 비밀을 위한 규정</p> <p>(1) 본 법의 개시 이전이나 이후에, 디자인의 등록을 위한 출원이 이뤄진 경우와, 디자인이 장관에 의해 국방과 관련된 것으로 등록관에 통보된 등급 중 하나인 것으로 등록관에게 간주되는 경우에, 등록관은 디자인에 관한 정보의 공개나, 명령에 명시된 어떠한 사람이나 일정 등급의 사람에게 그러한 정보의 통신을 금지하거나 제한하는 명령을 제공할 수 있다.</p> <p>(2) 장관은 그러한 명령이 주어진 경우에-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 디자인의 표현이나 견본,</li> <li>(b) [폐지]</li> </ol> <p>가 명령의 효력이 계속되는 동안에 특허청에서 대중의 열람을 위해 공개되지 않아야 함을 보장하기 위한 규정을 규칙으로 제공해야 한다.</p> <p>(3) 등록관이 상기와 같은 어떠한 그러한 명령을 제공하는 경우, 등록관은 장관에 출원 및 명령의 통지서를 제공해야 하며, 그 결과 다음의 규정이 효력을 가져야 한다, 즉,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 장관은, 그러한 통지서를 수령하자마자, 디자인의 공개가 국토방위에 불리한지를 고려해야 하며, 본 하위규정의 (c)절 하에서, 통지서가 장관에 의해 등록관에 사전에 제공되지 않았다면, 디자인 등록을 위한 출원서 제출일자로부터 9개월이 만료되기 이전 및 이어지는 매 해마다 적어도 한 번씩 그러한 질의를 재 고려해야 하고</li> <li>(b) 상기의 목적을 위해, 장관은, 디자인이 등록된 이후 언제라도, 또는 출원인의 동의하에 디자인이 등록되기 이전의 언제라도, 출원에 따라 제출된 디자인 표현이나 견본을 조사할 수 있고</li> <li>(c) 언제라도 디자인을 고려하여, 디자인의 공개가 국토방위에 관련되지 않거나, 더 이상 관련되지 않는다고 장관에게 간주되는 경우에, 장관은 그러한 효과에 대한 통지서를 등록관에게 제공해야 하고</li> <li>(d) 어떠한 그러한 통지서를 수령하면, 등록관은 명령을 취소해야 하고, 그러한 조건에 따라서, 있는 경우, 자신이 적절하다고 생각한 대로, 출원이나 등록에 관련하여 본 법에 의해 또는 본 법 하에서 실행이 필요하거나 위임된 행위에 대한 시간을, 이 시간이 사전에 만료되었는지에 관계없이 연장해야 한다.</li> </ol> <p>(4) 영국에 거주하는 어떠한 사람도, 등록관에 의해 또</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>③ 제43조제4항에 따라 비밀디자인을 열람한 자(제43조제4항제4호에 해당하는 자는 제외한다)가 같은 조 제5항을 위반하여 열람한 내용을 무단으로 촬영·복사 등의 방법으로 취득하거나 알게 된 내용을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>④ 제185조제1항에 따라 비밀사본을 열람한 자가 같은 조 제2항을 위반하여 열람한 내용을 무단으로 촬영·복사 등의 방법으로 취득하거나 알게 된 내용을 누설·도용하는 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.</p>	<p>는 등록관을 대표하여 승인된 서면 허가서의 권한 하에 서를 제외하고, 만약</p> <p>(a) 동일한 디자인의 등록을 위한 출원이 영국 외부에서 출원의 적어도 6주 전에 영국에서 이뤄지지 않고 그리고</p> <p>(b) 어떠한 지시도 영국에서 출원과 관련하여 본 규정의 하위규정(1) 하에서 제공되지 않은 것이 아니거나, 모든 그러한 명령이 취소되지 않는다면, 본 하위규정을 위해 규정된 어떠한 등급의 디자인의 등록을 위해 영국 외부에서 임의로 출원하거나 출원되게 할 수 있어야 한다, 단 본 하위규정은, 보호를 위한 출원이 영국 외부에 거주하는 사람에 의해 영국 외부의 국가에서 먼저 출원된 디자인에 관련하여 적용되지 않아야 한다.</p>
<p>제113조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 디자인권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.</p> <p>② 제43조제1항에 따라 비밀로 할 것을 청구한 디자인의 디자인권자 및 전용실시권자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 디자인에 관한 다음 각 호의 사항에 대하여 특허청장으로부터 증명을 받은 서면을 제시하여 경고한 후가 아니면 제1항에 따른 청구를 할 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 디자인권자 및 전용실시권자(전용실시권자가 청구하는 경우만 해당한다)의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 주된 사무소의 소재지를 말한다)</li> <li>2. 디자인등록출원번호 및 출원일</li> <li>3. 디자인등록번호 및 등록일</li> <li>4. 디자인등록출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본의 내용</li> </ol> <p>③ 디자인권자 또는 전용실시권자는 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물품의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.</p>	<p>7A 등록디자인권 침해</p> <p>(1) 다음에 따라, 등록디자인권은, 등록된 소유권자의 동의 없이, 본 법의 절 7에 의해 등록된 소유권자의 배타적 권리인 어떤 행위를 하는 사람에 의해 침해된다.</p> <p>(2) 등록디자인권은</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 개인적으로 및 비상업적인 목적으로 행해진 행위</li> <li>(b) 실험 목적으로 행해진 행위</li> <li>(c) 아래의 하위규정(3)에 기재된 조건이 만족되는 한, 교육 또는 참조 목적을 위한 재현 행위</li> <li>(d) 다른 국가에 등록되어 있지만 영국에 잠시 머무르는 선박이나 항공기상의 장비 사용</li> <li>(e) 그러한 선박이나 항공기를 수리하기 위한 여분의 부품이나 보조 장치의 영국내 수입 또는</li> <li>(f) 그러한 선박이나 항공기에 대한 수리에 의해 침해되지 않는다.</li> </ol> <p>(3) 본 하위규정에서 기재된 조건은-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 재현 행위가 공정 거래 실무에 적합하고, 디자인의 정상 사용을 과도하게 침해하지 않음 그리고</li> <li>(b) 출처가 언급되어 있음이다.</li> </ol> <p>(4) 등록디자인권은, 등록에 의해 보호된 어떠한 디자인이 통합되거나, 적용된 제품에 관련된 행위에 의해, 이 제품이 등록된 소유권자에 의해 또는 이 소유권자의 동의로 유럽경제지역에 판매된다면, 침해되지 않는다.</p> <p>(5) 원 외관을 복구하기 위한 복합 제품의 수리를 위해 사용될 수 있는 구성 부품의 등록디자인권은 등록에 의해 보호된 어떠한 디자인의 수리 목적의 사용에 의해 침해되지 않는다.</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>제100조(선사용에 따른 통상실시권) 디자인등록출원시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.</p>	<p>(6) 본 법 하에서 디자인의 등록 증명서가 인정된 일자 이전에 행한 등록디자인권의 침해에 대한 어떠한 절차도 취해지지 않아야 한다.</p> <p>7B 선사용권</p> <p>(1) 신청일 이전에 선의로 등록된 디자인을 사용했거나 진지하고 효과적으로 준비를 한 사람은 그 날자 이전에 해당 디자인을 계속 사용하거나 자신이 만든 디자인을 계속 사용할 수 있다.</p> <p>(2) (1)항에서 “신청일”은 등록 디자인과 관련하여</p> <p>(a) 3항에 따라 등록 신청이 이루어진 날자 또는</p> <p>(b) 등록 신청서가 제14조(2)항에 의거하여 등록된 것으로 취급되는 경우, 그 날짜로 간주된다.</p> <p>(3) 다른 사람이 사용했거나 사용 준비했던 디자인이 이후 등록된 디자인으로부터 모방되는 경우 (1)항은 적용되지 않는다..</p> <p>(4) 제(1)항에 의하여 한사람에게 부여된 권리에는 다른 사람이 디자인을 사용하도록 허가할 권리가 포함되어 있지 않다.</p> <p>(5) 아래의 경우가 아니면 제(1)항에 의거한 권리를 부여 받은 사람이 사망(법인 단체의 경우 해산)인 경우 권리를 양도할 수 없다.</p> <p>(a) 사업의 과정에서 디자인이 사용되었거나 사용 준비 중</p> <p>(b) 권리가 디자인이 사용되거나 사용 준비 중에 있는 사업의 일부분으로 할당되거나 이전된 경우</p>
<p>제91조(디자인권의 존속기간) ① 디자인권은 제90조제1항에 따라 설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 존속한다. 다만, 제35조에 따라 관련디자인으로 등록된 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권 존속기간 만료일로 한다.</p> <p>② 정당한 권리자의 디자인등록출원이 제44조 및 제45조에 따라 디자인권이 설정등록된 경우에는 제1항의 디자인권 존속기간은 무권리자의 디자인등록출원일 다음 날부터 기산한다.</p>	<p>8. 등록디자인의 존속기간</p> <p>(1) 등록디자인권은 디자인의 등록 일자로부터 5년 기간 동안에 우선 존속해야 한다.</p> <p>(2) 권한이 존속하는 기간은, 연장을 위해 등록관에 출원하고 규정된 갱신 비용을 지불함으로써, 5년인 제 2, 제 3, 제 4 및 제 5 기간 동안 연장될 수 있다.</p> <p>(3) 만약 그러한 출원 및 비용지불이 이뤄지지 않고 제 1, 제 2 제 3 또는 제 4 기간이 만료된다면, 권리는 효력이 중지 되어야 하며; 등록관은, 장관이 제정한 규칙에 따라 이 사실을 소유권자에게 통지해야 한다.</p> <p>(4) 만약 이 기간이 종료한 바로 다음의 6개월 기간 동안 연장을 위한 출원이 이뤄지고, 규정된 갱신 비용 및 어떠한 규정된 추가 비용이 지불된다면, 권리는 만료된 적이 없는 것처럼 대우받아야 하며, 그 결과</p> <p>(a) 이 추가 기간 동안에 권리 하에서 또는 권리에 관련</p>

한국 디자인법	영국 디자인법
	<p>하여 행해진 어떠한 행위도 유효한 것으로 대우받아야 하고,</p> <p>(b) 만료되지 않았었다면 권리의 침해를 구성했었을 수 있는 행위는 침해로서 대우받아야 하며 그리고</p> <p>(c) 권리가 만료되지 않았었다면 왕실 업무를 위한 디자인 사용을 구성했었을 수 있는 행위는 그러한 왕실 업무를 위한 디자인 사용으로서 대우받아야 한다.</p> <p>(5) [폐지됨]</p> <p>(6) [폐지됨]</p>
<p>제82조(등록료의 추가납부 등) ① 디자인권의 설정등록을 받으려는 자 또는 디자인권자는 제79조제3항에 따른 등록료 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내(이하 "추가납부기간"이라 한다)에 등록료를 추가납부할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따라 등록료를 추가납부할 때에는 내야 할 등록료의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액을 내야 한다.</p> <p>③ 추가납부기간에 등록료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제83조제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 디자인권의 설정등록을 받으려는 자의 디자인등록출원은 포기한 것으로 보며, 디자인권자의 디자인권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 등록료에 해당하는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.</p>	<p>8A 디자인의 소멸된 권리의 복구</p> <p>(1) 등록디자인권이 연장 실패로 인해 규정 8(2) 또는 (4)에 따라 만료되는 경우, 디자인 권의 복구를 위한 출원은 규정된 기간 이내에 등록관에 제출될 수 있다.</p> <p>(2) 만료되지 않았다면, 출원은, 디자인의 등록된 소유권자였던 사람이나 디자인 권을 부여받은 어떠한 다른 사람에 의해 제출될 수 있고; 디자인이 두 명 이상의 사람에 의해 공동으로 소유된 경우, 출원은 등록관의 허가에 따라, 다른 사람과의 협력 없이도 이들 중 한 명 또는 두 명에 의해 제출될 수 있다.</p> <p>(3) 출원 통지서는 규정된 방식으로 등록관에 의해 공개되어야 한다.</p> <p>(4) 만약 등록관이</p> <p>(a) 본 규정의 하위규정 (3)에 의한 요구된 규정 8의 하위규정 (2)에서 참조된 비용을 지불하고 또는</p> <p>(b) 본 하위규정에 의해 요구된 본 규정의 하위규정(4)에서 참조된 비용을 지불하는 것에 대한 소유권자의 실패가 고의가 아니었음을 인정한다면, 등록관은 어떠한 미지불한 갹신 비용 및 어떠한 규정된 추가 비용의 지불을 통한 디자인 권 복구를 명령해야 한다.</p> <p>(5) 명령은 등록관이 적절하다고 생각하는 조건을 따르도록 이뤄질 수 있고, 만약 디자인의 소유권자가 어떠한 조건에 부합하지 않는다면, 등록관은 명령을 취하고, 등록관이 적절하다고 생각하는 필연적인 지시를 제공할 수 있다.</p> <p>(6) 하위규정 (1)을 위해 규정된 기간을 변경하는 규칙은 장관에게 필요하거나 적절한 것으로 간주되는 그러한 과도기적 규정 및 예외를 포함할 수 있다.</p>
<p>제83조(등록료의 보전) ① 특허청장은 디자인권의 설정등록을 받으려는 자 또는 디자인권자가 제79조제3항 또는 제82조제1항에 따른 기간 이내에 등록료의 일부를 내지 아니한 경우에는 등록료의 보전(補填)을 명하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내(이하 "보전기간"이라 한다)에 등록료를 보전할 수 있다.</p> <p>③ 제2항에 따라 등록료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액을 내야 한다.</p>	
<p>제84조(등록료의 추가납부 또는 보전에 의한 디자인등록출원과 디자인권의 회복 등) ① 디자인권의 설정등록을 받으려는 자 또는 디자인권자가 책임질 수 없는 사유</p>	

한국 디자인법	영국 디자인법
<p>로 추가납부기간 내에 등록료를 내지 아니하였거나 보전기간 내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 종료된 날부터 2개월 이내에 그 등록료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 제1항에 따라 등록료를 내거나 보전한 자는 제82조 제3항에도 불구하고 그 디자인등록출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 디자인권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.</p> <p>③ 추가납부기간 내에 등록료를 내지 아니하였거나 보전기간 내에 보전하지 아니하여 등록디자인의 디자인권이 소멸한 경우 그 디자인권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 등록료의 2배를 내고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 디자인권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다. &lt;개정 2016. 1. 27.&gt;</p> <p>④ 제2항 또는 제3항에 따른 디자인등록출원 또는 디자인권의 효력은 등록료 추가납부기간이 지난 날부터 등록료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 "효력제한기간"이라 한다) 중에 다른 사람이 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시한 행위에 대하여는 효력이 미치지 아니한다.</p> <p>⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 디자인등록출원된 디자인, 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 디자인 및 사업목적의 범위에서 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.</p> <p>⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 갖는 자는 디자인권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.</p>	

## ㉔ 소결 및 주의사항

영국 디자인 보호의 특징은 미등록디자인에 대해 보호가 가능하다는 점이다. 단, 미등록 디자인 권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되며 2D 패턴 또는 제품의 표면 장식은 보호가 되지 않으며, 영국에서만 보호가 인정되는 권리다.

또한 영국 내에서 디자인은 최초 공개 시점부터 12개월 내에 등록디자인으로 출원 할 수 있는 출원 유예 기간이 있다.

2006년 10월부터 시행된 디자인 개정법의 심사기준에 따라, 2006년 10월 1일부터 출원된 디자인에 대해서는 선행디자인과의 유사 여부에 대한 심사(신규성)를 하지 않는다. 이로써 디자인 등록 심사는 거의 형식 심사에 다름이 없게 되었고, 등록까지의 기간도 거절이유가 발견되지 않는 한 5~6개월밖에 걸리지 않는다. 등록된 디자인과 유사한 선행디자인의 소유자는 추후 해당 디자인의 공고 시 무효 소송을 제기할 수 있다.

등록에 따른 디자인의 공고를 원하지 않을 경우, 특허청에 소정의 요금을 납부함으로써 최고 1년까지 공고를 지연시킬 수 있다. 특허와 마찬가지로 심사 후 등록 허여가 되어 공고가 되면, 별도의 등록료 납부 없이 디자인 등록증이 출원인에게 송부된다.

영국에서는 상표 또는 저작권 침해는 범죄로 간주되지만, 특허 침해는 민사 소송으로 간주된다. 따라서, 상표 또는 저작권 침해로 고발당한 피고에 대해서는 형사 처벌이 가능하지만, 특허 및 디자인 침해에 대해서는 형사 처벌 조항이 없어 형사 처벌을 할 수 없다. (단, 조직적인 대규모 범죄의 경우에는 예외)

유럽 디자인의 효력이 유럽연합 탈퇴일 이후에는 영국에 미치지 않는다는 것은 분명하나, 영국 정부는 현재의 유럽연합 디자인 전부를 무상으로 영국 디자인으로 등록시키겠다고 발표하였다. 따라서 신규디자인에 대해서는 유럽연합과 영국에 개별출원을 동시에 진행해야 하며, 또한, 영국의 변호사나 상표변리사는 유럽 상표디자인청에서 담당하는 유럽디자인에 대한 대리권을 상실하게 되므로 한국 기업들이 대리인을 선정하는 경우 국적의 다변화를 취해야 할 것이다.

part 4

저작권

가 저작권의 의미

저작권은 창작의 노력에 의해 생성된 예술 작품 또는 창작물을 보호하기 위한 권리로, 신고나 등록 없이 창작을 하는 순간 자연 발생되는 권리다. 따라서 음반, 영화, 방송, 어문 저작물 또는 예술 작품은 저작권으로 보호를 받을 수 있다.

저작물의 창작 년도와 저작자의 이름 옆에 © 라는 기호를 기재함으로써 타인에게 저작권 보호를 받고 있음을 나타낼 수 있다.

저작권은 아이디어 자체가 아닌 아이디어의 표현과 관련된 지식재산권이다. 저작권은 그러한 아이디어를 표출한 아이템을 보호하며, 표출 과정은 보호하지 않는다.

저작권은 신고나 등록을 하지 않아도 자동적으로 부여되는 권리다. 즉, 작품을 창작하거나 음악을 녹음하는 순간 자연 발생되는 권리다.

나 저작권의 보호 대상

음반, 문학, 희곡, 영화, TV 및 라디오 방송, 사진, 소프트웨어 code (알고리즘은 제외), 컴퓨터 프로그램, 웹사이트, 비디오, 데이터베이스, 지도, 로고 등이 있다. 이러한 아이템의 이름, 기능 또는 디자인은 저작권 보호 대상이 아니다.

다 저작권의 보호와 양도

저작권을 보호하고 타인에게 저작권 보호물임을 알려주기 위해서는, 저작물의 창작 년도와 저작자의 이름 옆에 © 라는 기호를 반드시 기재하여야 한다. 날짜가 기재된 저작물을 은행 또는 공증인

에게 위탁하여 만일에 있을 수 있는 무단 복제와 같은 저작권 침해를 사전에 막을 수 있다.

저작권자는 자신의 저작물을 타인에게 양도하거나 판매할 수 있으며 또는 사용할 수 있는 사용권을 줄 수 있다.

### 라) 저작권 보호 기간

저작권 보호 기간은 저작물에 따라 다르게 적용된다. 문학, 음악, 희곡의 경우 원작자 생존 기간 동안 그리고 사후 70년 동안 보호가 된다. 영화의 경우, 감독, 영화 음악 작곡자, 각본가 중 가장 늦게 고인이 된 자를 기준으로 사후 70년간, TV 및 라디오 프로그램은 첫 방송일로부터 50년간 보호된다. 음반은 50년 동안 저작권 보호를 받을 수 있다. 책 또는 신문과 같은 출판 편집에서의 타이포그래피 레이아웃은 만든 날로부터 25년간 보호된다.

#### □ 과거 문화 예술작품에 대한 저작권 □

미켈란젤로의 시스틴 성당과 같이 지식재산권의 보호를 받지 못하는 과거의 문화재도 저작권의 대상이 될 수 있다. 1508년 바티칸은 미켈란젤로에게 시스틴 성당 천장에 프레스코 벽화를 그리도록 허락하였다. 수세기 후 남아진 프레스코의 복구가 요구되자, 바티칸은 일본의 NHK 방송국의 자금으로 복구를 하는 대가로 바티칸의 소유권이었던 프레스코화에 대한 영상 및 사진 독점권을 NHK에게 양도하는 협상을 맺었다.

영국의 저작권법에 따르면, 공유 영역(public domain)<sup>33</sup>에 속하는 예술품이라도 개인의 작품인 경우에는 저작권 보호를 받을 수 있다고 규정하고 있다. 예를 들어, 모나리자 사진을 찍은 사진가는 해당 사진의 저작권자로써 이 사진을 원하는 출판사에게 사진을 사용할 독점권을 판매할 수 있다.

이렇게 세계 문화유산의 이미지에 대한 독점권을 제공하는 대표적인 기관은 다름 아닌 빌 게이츠가 1989년에 설립한 Corbis다. 세계 최다 이미지 자료를 소지한 Corbis는 전 세계 대형 박물관으로부터 고대 유물의 영상에 대한 독점권을 구매함으로써, 공유 영역에 속하는 많은 예술품의 영상 독점권을 확보했다. 박물관이 소유한 수집품에 대한 영상 저작권을 Corbis에게 양도하여 얻은 수입은 문화유산을 유지하는데 쓰인다.

33) 법률에 의해 정해진 시간이 경과된 이후의 저작물은 누구의 소유도 아닌 공유가 되며, 이렇게 공유 영역에 속하게 된 저작물은 누구나 자유로이 복제 또는 이용할 수 있다.





**UNITED  
KINGDOM** INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

## Ⅲ. 지식재산권 출원 및 관리



part 1

## 특허의 출원 및 관리

### 가) 출원절차 및 방식

#### 1) 출원

발명자, 발명자의 고용인, 해당 발명을 상속받거나 구입한 자는 해당 발명에 대해 출원을 할 수 있다.

#### 2) 출원 절차

- 명세서 작성 → 출원서 제출 → 출원번호 송부 → 씨치리포트 요청 → 공개

특허 출원을 하려면 특허청 서식 1호 <특허등록출원서>를 기재하고, 도면과 상세한 설명, 청구항이 첨부된 명세서를 제출한다. 출원서를 접수한 특허청은 출원일과 출원번호가 부여되었음을 알려주는 출원번호통지서를 송부한다.

출원인은 출원일로부터 12개월 내에 반드시 씨치리포트를 특허청에 신청해야 하며, 특허청은 4개월 내에 씨치리포트를 송부한다. 해당 출원은 출원일로부터 18개월 경과 시 씨치리포트와 함께 특허청 공보를 통해 공개되어 제3자에게 특허 정보의 열람이 가능하게 된다.

#### 3) 출원시 구비 서류

- 서식 1호 <특허등록출원서>

발명의 명칭, 출원인, 발명자, 대리인에 관한 인적 사항, 우선권 정보, 분할 출원 정보, 발명자 진술, 수수료에 관하여 기재하도록 한다.

- 명세서 1부

명세서는 ‘발명의 상세한 설명’, ‘도면’, ‘청구항’, ‘요약서’로 이루어진다.

- 위임장

특허변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 한다.

- 서식 7호 <발명자 진술서>

출원인이 발명자가 아닌 경우 제출해야 하는 서식으로, 출원인이 발명자로부터 어떻게 발명을 양도받았는지(예를 들어, 직무발명, 계약, 양도 등) 진술하여야 한다. <발명자 진술서>는 출원일 또는 우선일로부터 16개월 내에 제출하여야 한다.

[그림 III-1] 특허등록출원서 (작성 예)

<p><b>UK Intellectual Property Office</b> □□□□ For Creativity and Innovation</p>	<p><b>Patents Form 1</b> Patents Act 1977 (Rule 12)</p>		
<p><b>Request for grant of a patent</b> <i>(An explanatory leaflet on how to fill in this form is available from the Office)</i></p>		<p>Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ</p>	
<p><b>Application number GB</b></p>			
1. Your reference: <i>(optional)</i>		BS1	
2. Full name, address and postcode of the applicant or of each applicant <i>(underline all surnames)</i> :		ANN OTHER 1 ANY STREET ANYTOWN AN1 1AA	
Patents ADP number <i>(if you know it)</i> :			
3. Title of the invention:		BICYCLE STABILISER	
4. Name of your agent <i>(if you have one)</i> :		AS ABOVE	
"Address for service" to which all correspondence should be sent. This may be in the European Economic area or Channel Islands <i>(see warning note below)</i> <i>(including the postcode)</i>			
Patents ADP number <i>(if you know it)</i> :			
5. Priority declaration: Are you claiming priority from one or more earlier-filed patent applications? If so, please give details of the application(s):	Country	Application number <i>(if you know it)</i>	Date of filing <i>(day / month / year)</i>
	AS ABOVE		
6. Divisionals etc: Is this application a divisional application, or being made following resolution of an entitlement dispute about an earlier application? If so, please give the application number and filing date of the earlier application:		Number of earlier UK application	Date of filing <i>(day / month / year)</i>
		AS ABOVE	
7. Inventorship: <i>(Inventors must be individuals not companies)</i>		<i>(Please tick the appropriate boxes)</i>	
Are all the applicants named above also inventors?	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
If yes, are there any other inventors?	YES	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
8. Are you paying the application fee with this form?	YES	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>(REV DEC07)</b>		<b>Patents Form 1</b>	
<small>UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office</small>			

#### Patents Form 1

9. Accompanying documents:

please enter the number of pages of each item accompanying this form:

Continuation sheets of this form:	0
Description:	2
Claim(s):	1
Abstract:	1
Drawing(s):	1

If you are not filing a description, please give details of the previous application you are going to rely upon:

	Country	Application number	Date of filing <i>(day / month / year)</i>
--	---------	--------------------	---

10. If you are also filing any of the following, state how many against each item.

Priority documents:

Statement of inventorship and right to grant of a patent (Patents Form 7):

Request for search (Patents Form 9A):

Request for substantive examination (Patents Form 10):

Any other documents:  
(please specify)

11. I/We request the grant of a patent on the basis of this application.

Signature(s): A. Other

Date: 20.08.03

12. Name, e-mail address, telephone, fax and/or mobile number, if any, of a contact point for the applicant:

ANN OTHER  
01231 345 678 another@email.com

**Warning**

After an application for a patent has been filed, the Comptroller will consider whether publication or communication of the invention should be prohibited or restricted under section 22 of the Patents Act 1977. You will be informed if it is necessary to prohibit or restrict your invention in this way. Furthermore, if you are resident in the United Kingdom and your application contains information which relates to military technology, or would be prejudicial to national security or the safety of the public, section 23 of the Patents Act 1977 prohibits you from applying for a patent abroad without first getting written permission from the Office unless an application has been filed at least 6 weeks beforehand in the United Kingdom for a patent for the same invention and either no direction prohibiting publication or communication has been given, or any such direction has been revoked. Until such time or until the revocation of any direction, for any such application the address for service referred to at part 4 above must be in the United Kingdom. Although you may have an address for service in the Channel Islands, any agent instructed to act for you must reside or have a place of business in the European Economic Area or Isle of Man.

**Notes**

A leaflet on how to fill in this form is available from the Office. If you would like a copy of the leaflet it is available on our website at <http://www.ipo.gov.uk/patent/info/fact01.pdf> or alternatively you could telephone 08459 500505 or send an email to [enquiries@ipo.gov.uk](mailto:enquiries@ipo.gov.uk) to request a copy.

(REV DEC07)

Patents Form 1

#### 4) 수수료(출원료·심사료)

특허 출원과 씨치 및 심사 시 납부해야할 특허청 요금은 아래와 같다:

- 출원료 : 60파운드
- 씨치리포트 신청료 : 150파운드
- 심사청구료 : 100파운드

이중 출원료는 출원 이후 납부가 가능하나, 늦어도 출원일로부터 12개월 내에는 납부되어야 한다.

#### □ 영국 수수료 납부 방법 □

수수료는 영국 파운드화로 납부해야 한다. 수수료 전액은 수수료 납부에 관한 서식의 제출과 함께 납부해야 하며, 출원번호, 출원인 성명, 수수료 납부의 유형을 표시해야 한다.

수수료는 다음과 같은 방법을 이용하여 납부할 수 있다. 신용/직불 카드, 영국 태환은행에서 발생하는 수표, 특허청이 보유한 클라이언트 예금 계좌에서 인출, 영국 특허청 계좌에 대한 은행 간 직접 이체, 특허청에서의 현금 납부.

수표의 경우, 다른 통화로 표시된 수표는 파운드화로 환전하는 동안 납부의 지체가 있을 수 있다. 따라서 영국 파운드화 수표로만 납부하는 것이 바람직하다. 수표는 “영국 특허청”을 수취인으로 발행되어야 한다. 은행 간 이체로 납부하는 수수료는 은행이 영국 특허청 계좌로 금전을 입금하는 날 접수한 것으로 간주한다.

#### 5) 자진 보정

출원인은 출원 후 12개월 이전까지 청구항 또는 요약서 등 출원명세서에 대해 보정을 할 수 있다. 12개월 이후에는 보정이 허용되지 않는다.

#### 6) 분할 출원

분할 출원은 출원일로부터 54개월의 기한 내에 언제든지 가능하다. 상기 54개월은 출원에 대한 심사 결과 등록 또는 거절이 결정되어야 하는 최종 기한이다.

#### 7) 특허 분류 시스템

영국 특허청은 특허 기술 분류로 국제특허분류(IPC: International Patent Classification) 8

판을 채택, 심사에 사용하고 있다.

원래 영국 특허청은 UKC Key(UK Classification Key)라는 자체 특허 분류 시스템을 사용하여 모든 영국 내 특허를 분류해왔으나, UKC key시스템으로는 국제특허의 일부분만 수용할 수 있을뿐더러 국제특허분류(IPC) 또는 유럽특허청 자체 분류시스템(ECLA)을 따르는 타 국가와 맞지 않아 실효성에 대해 문제가 되어 왔었다.

영국 특허청은 1990년대 중반에 UKC key의 실효성에 대한 심의에서 UKC key를 유지하기로 결정한 바 있으나, 2007년 다시 심의하기로 결정하였다. 당시 심의에서는 1)기존 UKC key 시스템 지속 2)기존 UKC key 시스템 사용을 중지하되 용어는 그대로 사용 3)기존 UKC key 시스템 폐지 등 3가지 안을 두고 여론 수렴을 한 결과이며 UKC key 분류를 폐지하기로 결정하였다. UKC key 폐지 결정에 따라, 영국 특허청은 2007년 7월 1일부터 공식적으로 UKC key 분류 사용을 중단하였다.

## 8) PCT 국내단계 진입

영국은 파리조약에 의한 출원이 아닌 PCT 국제출원의 국내단계 진입을 통한 출원도 가능하다. 영국 국내단계 진입 출원의 요건과 절차를 다음과 같이 간략하게 살펴본다.

### • 국내단계 진입 기한 및 서류

PCT 제22조(3) 및 PCT 제39조(1)(b)에 따라 우선일로부터 31개월 내에 진입할 수 있다. 진입 시 필요한 국제출원의 번역문 언어는 영어이며 필요한 번역문의 내용은 다음과 같다

- PCT 제22조: 명세서, 청구범위(보정이 이루어진 경우, 최초 청구범위와 보정된 청구범위 모두 제출), 도면 및 요약서
- PCT 제39조: 명세서, 청구범위, 도면 (보정이 이루어진 경우, 최초의 번역문과 PCT 제19조 및 국제예비심사보고서에 따라 보정된 번역문 제출)

### • 수수료

출원 수수료는 60파운드이며, 씨치리포트 신청료는 120파운드(국제조사기관에 의해 씨치가 이루어진 경우), 심사청구료는 100파운드를 납부하여야 한다. 씨치리포트 신청료는 우선일로부터 33개월 이내에 납부하여야 하며, 출원인이 국내단계의 조기진입을 명시적으로 청구하는 경우, 수

수료는 우선일로부터 12개월 이내 또는 조기진입 조건이 충족되는 날로부터 2개월 이내 중 더 늦은 일자 이내에 납부해야 한다. 심사청구료를 우선일로부터 33개월 이내에 납부한다.

### • 방식심사 및 번역문 공개 신청

국내단계를 개시할 때, 출원수수료를 납부한 직후 방식심사가 진행된다. 또한, 기한 내에 씨치리 포트를 신청해야 한다.

국제사무국이 국제출원을 영어로 공개하지 않은 경우, 영국 특허청은 출원인이 제출한 영어 번역문을 직권으로 공개한다. 출원인은 번역문 공개를 위해 서면 신청서를 제출하고 공개료를 납부해야 한다. 공개 신청은 국내단계 개시 후 언제든지 제출할 수 있지만, 국내단계를 개시할 때 공고를 신청하는 것이 바람직하다.

### • 국제조사보고서 인용문헌의 번역

특허청의 명시적인 요구가 있을 경우, 출원인은 그러한 요구로부터 2개월 내에 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 포함된 인용문헌 또는 인용문헌 일부에 대한 영어 번역문을 제출해야 한다. 번역문 제출을 위한 서식은 없으며, 특허청이 합당하다고 생각하는 경우 이러한 2개월 기한은 연장될 수 있다.

### • 출원의 보정 및 오류의 정정

출원인은 아래와 같은 보정을 할 수 있다. 단, 보정 결과, 명세서에 신규사항(new matter)이 추가되어서는 안 된다.

- 1차 심사보고서가 발송되기 이전에 명세서, 청구범위, 도면에 대한 보정
- 1차 심사보고서가 발송된 후, 1회에 한하여 명세서, 청구범위, 도면에 대해 보정할 수 있다. 보정은 심사관의 거절이유에 부합하기 위한 보정이거나, 자진 보정의 경우다. 이후 추가 보정은 특허청의 동의가 있어야만 가능하며, 보정 시 신청서와 보정료를 납부해야 한다.

출원인은 출원서류나 출원과 관련하여 제출된 서류에 포함된 번역문 또는 사본의 오류나 특허청의 실수에 대한 정정을 언제라도 신청할 수 있다.

## 9) 씨치리포트(선행기술조사)

### • 씨치리포트란?

씨치리포트는 출원된 발명의 선행기술을 조사하는 것으로, 조사된 선행기술을 바탕으로 특허 등록의 요건인 신규성, 진보성을 판단하기 위한 리포트이다.

씨치리포트 신청을 접수하게 되면 특허청은 선행기술 조사에 착수하여 그 결과를 선행문헌 사본과 함께 출원인에게 송부한다. 씨치리포트 발행은 씨치리포트 신청 후 4개월 내에 이루어진다.

### • 씨치리포트 신청 기한

씨치리포트 신청은 늦어도 출원일로부터 12개월 안에 이루어져야 하며, 신청하지 않은 경우 해당 출원은 취하 간주된다.

해당 출원이 우선권을 수반한 경우, 씨치리포트 신청 기한은 영국 출원일로부터 2개월 또는 우선일로부터 12개월 중 더 늦은 날까지이다.

### • 신청 서식과 요금

씨치리포트 신청은 서식 9A호를 기재하여 특허청에 제출한다. 씨치리포트 신청 요금은 150파운드이다. 만약 출원 수수료를 납부하지 않았다면, 씨치리포트 신청 요금과 함께 출원 수수료도 12개월 내에 납부하여야 할 것이다.

### • 씨치 범위

씨치 심사관은 세계 어디에서든 공개된 문서를 참고한다. 예를 들면, 특허 명세서, 인터넷 기사 및 기술 저널 등의 어떠한 형태의 공개된 개시내용도 당신의 출원에 대해 인용될 수 있다. 가능한 한 영어 문서가 제공될 수 있으나, 경우에 따라, 외국어 문서만을 제공하는 것이 가능할 수 있다.

### • 씨치 방법

모든 공개된 특허 명세서들은 발명의 주제에 따라 분류된다. 씨치를 수행하기 위해, 심사관은 출원인이 청구한 발명의 핵심적인 기술적 특징을 추출하고, 그런 다음 출원인의 발명과 관련된 분류된 자료를 통해 출원인이 한 발명의 기술적 특징이 알려져 있을 수도 있다는 증거를 찾으면서 씨치한다. 심사관은 전형적으로 온라인 컴퓨터 데이터베이스를 참조하여 씨치를 수행할 것이다. 그러

한 데이터베이스는 전 세계 곳곳의 공개된 특허 명세서의 기록들을 포함하고 있으며 분류 용어 및 키워드를 사용하여 검색할 수 있다. 또한 심사관은 인터넷, 제품 카탈로그 및 기술 저널에 대한 처리를 수행할 수 있다.

써치리포트에 인용된 각 문헌의 관련성은 다음과 같은 “카테고리”로 구별된다.

- 카테고리 A - 특별한 관련성은 없으나, 해당 발명의 일반적 기술 분야를 보여주는 문헌
- 카테고리 Y - 특별한 관련성이 있는 문헌으로, 이 문헌과 다른 문헌을 결합하여 보면, 해당 발명이 진보성을 결하고 있는 것으로 보여지며, 이러한 결합이 당업자에게는 자명한 것인 경우의 문헌
- 카테고리 X - 특별한 관련성이 있는 문헌으로, 이 문헌을 보면 해당 발명이 신규성이 없는 것으로 보여지는 경우의 문헌

#### • 모든 청구항에 대해 써치가 이루어지는가?


정상적으로는 모든 청구항에 대해 써치가 이루어진다. 그러나 만약 청구항이 둘 또는 더 많은 발명을 정의하고 있다면, 써치는 첫 번째 청구된 발명으로 국한될 것이다. 만약 청구항이 명확하지 않거나 혹은 청구항이 방대한 양의 문서로의 검색이 예상될 경우, 써치는 제한될 수 있다. 이러한 이유로 일부 청구항이 검색되지 않은 경우 어떤 청구항이 써치되지 않았는지에 대한 이유가 써치 리포트의 커버 레터에 기재된다.

#### • 써치리포트 활용

출원인은 써치리포트에 인용된 문헌을 신중하게 검토해야 한다. 그런 다음 이러한 문서에 비추어 출원을 계속 진행할지 여부를 결정할 수 있다. 만약 출원인의 발명이 이러한 인용 문헌에서 보여지는 것과 확연히 다르다면, 심사청구를 하는 것으로 결정할 수 있다(만약 심사청구를 아직 하지 않았다면). 만약 그렇지 않다면, 출원을 계속 진행할 가치가 없다고 결정할 수 있다.

또는 더 많은 정보를 갖는 새로운 출원서를 제출하는 것이다. 만약 처음의 출원이 충분히 상세한 정보를 포함하지 않은 것으로 판명된다면, 이것은 권장할 만하다. 12개월 이내에 원 출원으로부터 우선권을 주장하면서 새로운 출원서를 제출할 수 있고, 또는 출원이 공개 이전이라면, 출원을 취하하고 새로운 출원서를 제출할 수 있다.

[그림 Ⅲ-2] 씨치리포트 견본



**Application No:** GB0469927.8      **Examiner:** Anne Others

**Claims searched:** 1-13      **Date of search:** 5 January 2005

**Patents Act 1977: Search Report under Section 17**

**Documents considered to be relevant:**

Category	Relevant to claims	Identity of document and passage or figure of particular relevance
X, Y	X: 1-5, 10; Y: 7, 8, 9	GB 2145929 A (PLASTI FORM) See whole document, especially figs 1 & 2.
X	1-3	FR 2813174 A1 (BUCHINGER) See especially WPI Abstract Accession No. 2002-230213 [29], and figs. 1-4.
X	1	JP 2000014519 (HORIE) See especially WPI Abstract Accession No. 2000-154460 [14], and Patent Abstract of Japan (PAJ), and figs. 1-3.
Y	7	US 2499538 (STANTON) See especially figs. 1-3.
Y	8	EP 0095353 A1 (BATTS) See especially figs. 1-19.
Y	9	A. Plank, 1976, "Garment hanger constructions". Available from URL: <a href="http://www.hangerworld.co.uk/construction">http://www.hangerworld.co.uk/construction</a> . See paragraph 5 and figure 1a [Accessed 4 January 2005].

**Categories:**

X	Document indicating lack of novelty or inventive step	A	Document indicating technological background and/or state of the art.
Y	Document indicating lack of inventive step if combined with one or more other documents of same category.	P	Document published on or after the declared priority date but before the filing date of this invention.
&	Member of the same patent family	E	Patent document published on or after, but with priority date earlier than, the filing date of this application.

**Field of Search:**  
Search of GB, EP, WO & US patent documents classified in the following areas of the UKC<sup>X</sup> :  
  
 Worldwide search of patent documents classified in the following areas of the IPC<sup>U</sup> :  
  
 The following online and other databases have been used in the preparation of this search report

The UK Intellectual Property Office Incorporating the Patent Office

※ ① 씨치가 이루어진 청구항 수 ② 특허법 관련 조항 ③ 씨치 분류 ④ 인용문헌의 공개 번호 ⑤ 인용문헌의 출원인/발명자 이름 ⑥ 본 발명 중 인용문헌이 관련된 부분 ⑦ 웹사이트 인용 ⑧ 인용문헌의 관련 정도 ⑨ 인용문헌에 비추어 신규하지 않거나 자명한 청구항 수 ⑩ 각 카테고리의 의미

## 나 특허 심사 및 등록

### 1) 방식 심사

방식 심사는 해당 출원이 공개를 위한 형식적인 요건에 결격 사유가 있는지를 심사하는 것으로, 결격 사유가 있을 경우 출원인은 이에 대해 반드시 보정을 하여야 한다. 만약 그러한 결격 사유가 치유되지 않으면 특허청은 해당 출원의 공개 절차를 이행할 수 없고, 해당 출원은 취하 간주될 것이다.

방식 심사는 출원 수수료가 납부되어야 착수되며 1개월 내에 완료된다. 따라서 출원 수수료가 써 처리포트 신청료와 함께 납부될 경우, 특허청은 방식 심사를 완료한 후 선행기술 조사에 착수한다.

### 2) 실체 심사

발명이 특허로 등록되려면 다음과 같은 요건에 부합하여야 한다.

#### • 신규성(Novelty)

발명이 종래 기술의 일부를 형성하지 않는다면 그 발명은 신규한 것으로 간주된다. 종래 기술이란, 해당 발명의 우선일 이전에 서면이나 구두 또는 임의의 다른 방식으로(영국 내에서든 아니든 간에) 공공에 이용가능하게 된 모든 것(제품, 방법, 이들에 대한 정보, 그 밖의 어느 것이든)을 포함한다.

#### • 진보성(Inventive Step)

종래 기술의 일부를 형성하는 것에 관해 해당 기술 분야에 숙련된 자에게 자명한 것이 아니라면 진보성이 있는 것으로 간주된다.

#### • 산업상 이용가능성(Industrial Application)

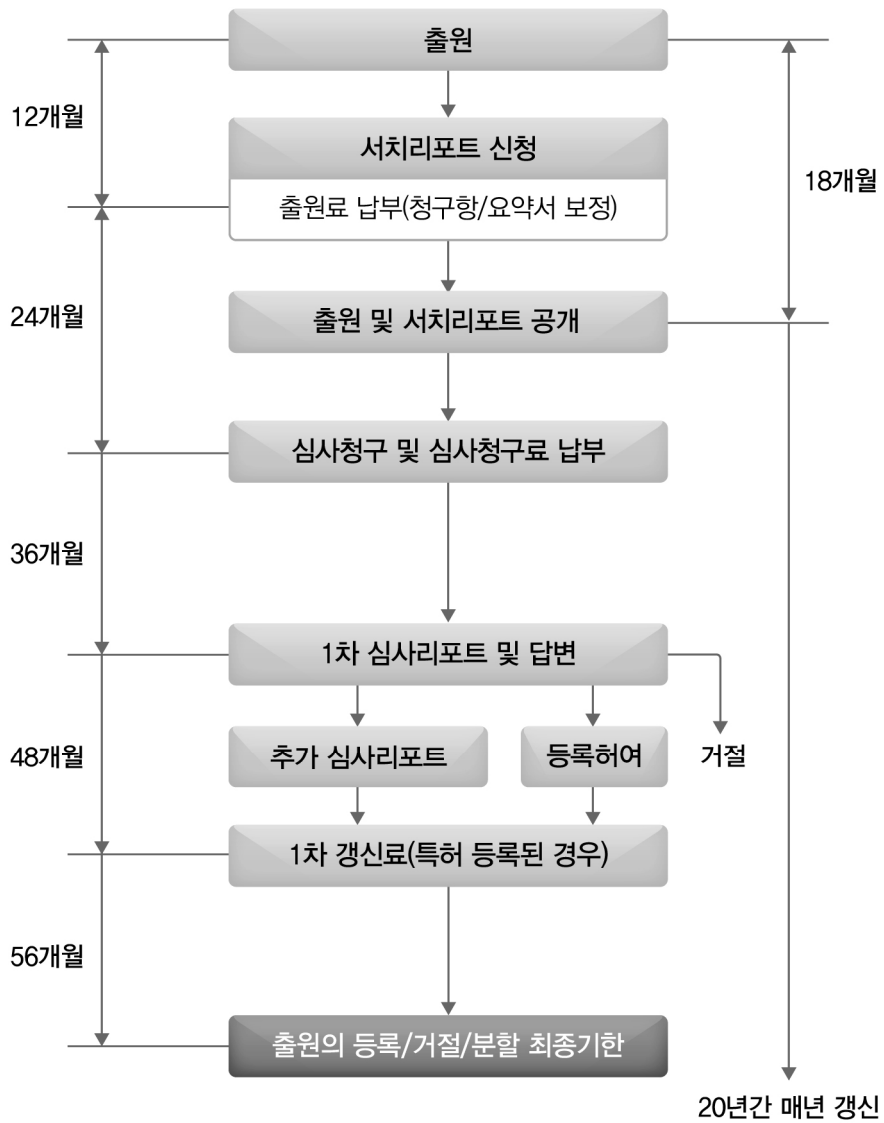
농업을 포함한 임의의 산업에서 사용하거나 이루어질 수 있는 경우 산업상 이용가능성이 있는 출원으로 간주된다.

즉, 발명은 새로운 것이어야 하며, 진보성이 있어야 하고, 산업상 이용 가능한 것이어야 한다.

3) 실제 심사 절차

■ 특허 심사절차

[그림 Ⅲ-3] 특허 심사 절차



## ■ 심사 절차 개요

- 출원 → 씨치리포트 신청 → 공개 → 심사청구 → 심사 → 등록(등록증 발행)  
재심사 후 등록/거절 ← 답변 ← 거절이유통지 ←

특허 출원 후, 출원인은 출원일로부터 12개월 내에 반드시 씨치리포트를 특허청에 요청해야 한다. 특허청은 씨치리포트 신청서 접수 후 1개월 내에 방식 심사를 완료하며, 4개월 내에 해당 발명에 대해 씨치를 수행한 후 출원인에게 결과물인 씨치리포트를 송부한다.

출원인이 출원 취하를 요청하지 않는 한, 해당 출원은 출원일로부터 18개월 경과시 씨치리포트와 함께 공개된다.

출원인은 공개일로부터 6개월 내에 반드시 소정의 요금과 더불어 심사청구를 하여야 한다. 특허청은 심사청구 요청이 접수된 출원을 심사하여, 특허 등록 결격사유가 발견된 경우 1차 심사보고서를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사관이 제기한 거절이유에 대해 답변서를 제출할 수 있으며, 특허청은 추가 심사보고서를 송부할 수 있다. 반면, 심사 결과 1977년 특허법에 의한 등록 요건이 충족될 경우 특허청은 등록 허여된 특허에 대한 등록증을 출원인에게 송부한다.

일반적으로 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되며, 출원일로부터 54개월의 기한 내에 해당 출원의 등록 또는 거절이 결정되어야 한다

## ■ 심사청구

- 심사청구 기한

출원인은 공개일로부터 6개월 내에 반드시 심사청구서를 해야 한다. 심사청구를 하지 않을 경우, 해당 출원은 취하 간주된다.

- 심사청구 서식과 심사청구료

심사청구는 특허청 서식 10호를 기재하여 특허청에 심사청구료와 함께 제출하면 된다. 심사청구료는 70파운드이다.

[그림 Ⅲ-4] 심사청구서 견본

<b>Request for a substantive examination</b> <i>(See the notes on the back of this form)</i>		Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ
1	Your reference	
2	Patent application number <i>(if you know it)</i>	
3	Full name of the or of each applicant	
4	<i>(see note (c))</i>	I/We request substantive examination of this application.
	Signature	Date
5	Name, e-mail address, telephone, fax and/or mobile number, if any, of a contact point for the applicant	

(REV DEC07)      UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office      Patents Form 10

#### 4) 씨치 및 심사 통합 청구

씨치리포트 요청 시 심사청구도 함께 할 수 있다. 만약 출원인이 씨치리포트 신청서와 심사청구서를 같은 날에 제출한 경우, 특허청은 출원인이 별도의 의사 표현을 하지 않는 한, 출원인이 씨치 및 심사 통합 청구(combined search and examination)를 원하는 것으로 간주한다.

씨치 및 심사 통합 청구는 선행기술조사와 동시에 실체심사가 이루어짐을 의미한다. 이 경우, 출원인은 선행기술 결과인 씨치리포트와 심사결과보고서를 함께 받게 된다.

씨치 및 심사 통합 청구의 이점은 다음과 같다.

- 특허 등록 시기를 앞당길 수 있다.
- 출원 공개 이전에 명세서, 특히 청구항을 보정할 기회가 된다.
- 심사 결과 특허 등록이 어려운 발명으로 드러난 경우, 공개 이전에 취하할 수 있다.

반면, 씨치 및 심사 통합 청구의 단점은 다음과 같다.

- 씨치리포트에 인용된 문헌에 비추어 보아 출원된 발명이 신규성을 충족하지 못하는 경우, 이미 진행된 심사청구에 대한 수수료는 환불을 요구할 수 없다.
- 심사 시기에 공개 준비 과정 중에 있는 관련문헌은 선행기술 검색에서 발견 되지 않는다. 신규성이나 진보성에 관련된 문헌일 경우 나중에 특허 등록을 막는 중대한 거절이유가 될 수 있다.

씨치 및 심사 통합 청구 후, 출원인은 특허청에게 선행기술조사와 심사에 대해 별도로 진행할 것을 서면으로 요청할 수 있다. 씨치 결과, 특허 등록이 힘든 것으로 판단이 되고, 심사보고서가 아직 작성되기 이전이라면, 출원인은 심사청구를 취하하고 납부한 심사청구료를 환불 받을 수 있다.

#### 5) 답변서 제출

특허청은 심사청구 요청이 접수된 순서대로 출원을 심사한다. 단, 공개 후 3개월까지는 해당 출원에 대해 등록을 허용하지 않는다. 왜냐하면 공개된 출원에 대해 제3자의 의견 또는 정보 제공이 접수될 수 있으며, 이러한 의견은 해당 출원과 유사한 선행 특허의 존재 확인에 도움이 되기 때문이다.

심사 결과, 해당 출원이 등록 요건을 충족하지 못할 경우, 등록 거절 이유를 설명하는 심사보고서를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사관이 제기한 거절이유에 동의하지 않는다면, 거절이유가 부당함을 주장하는 답변서를 4개월 내에 제출할 수 있다. 답변서에 대한 재심 결과 특허청은 추가 심사보고서를 송부할 수 있고, 이러한 답변과 재심은 해당 출원이 등록 또는 거절될 때까지 계속될 수 있다. 보통 심사청구 후 1차 심사보고서 접수까지는 12개월 이상의 기간이 소요된다.

출원인은 거절이유를 극복하기 위하여 청구항 등의 명세서를 보정할 수 있다. 가장 일반적인 청구항 보정 방법은 발명의 상세한 설명에 기재된 특징을 1항에 삽입하거나, 종속항을 1항에 합치는 것이다.

보정은 처음 출원된 명세서를 벗어나는 새로운 내용이 추가되어서는 안 된다. 이러한 요지 변경은 결국 새로운 거절이유를 초래할 수 있다.

## 6) 빠른 심사를 받기 위한 방법

### ■ 조기 심사

조속한 심사와 등록을 원할 경우 아래와 같은 방법을 취할 수 있다.

#### • 써치리포트의 조기 신청

특허청은 보통 써치리포트 신청일로부터 4개월 내에 선행기술조사를 완료한다. 만약 출원인이 특정 기한 내에 써치리포트가 완료되기를 원한다면, 특허청에게 해당 이유를 알려주고 조속한 리포트 송부를 부탁할 수 있다. 특허청은 해당 이유가 설득력이 있다면 최선을 다해 기한을 맞추도록 한다.

또한, 출원인은 출원과 동시에 또는 출원 직후에 써치리포트를 요청함으로써 특허청의 써치리포트 작성 시기를 앞당길 수 있다.

#### • 조기 공개

조기 공개로 심사를 앞당길 수 있지만, 조기 공개로 인한 불이익이 있을 수 있으므로 사전에 전문가의 충분한 자문이 요구된다.

출원 공개는 미래의 법률 행위에 대한 경고로 간주되므로, 침해의 소지가 있는 발명의 경우 조기

공개는 위험할 수 있다. 또한 조기 공개는 잠재적 시장 조사를 단축시키고 타인으로 하여금 출원인의 활동을 알게 할 수 있다. 왜냐하면 일단 공개가 되면 출원에 관한 제반 정보가 타인에게 알려지기 때문이다.

### • 조기 심사

특허청에 조기 심사를 요청하려면 출원인은 조기 심사를 받아야 할 이유를 제시하여야 한다. 출원인이 설명한 이유가 타당하다면, 특허청은 해당 출원의 심사에 착수하여 8주 내에 심사를 완료한다.

## ■ 특허심사 하이웨이

영국 특허청이 미국 특허상표청 및 일본 특허청과 특허심사 하이웨이(PPH: The Patent Prosecution Highway)를 시행하기로 합의하였다. 영국 또는 미국 및 일본의 특허심사 결과가 인정되면, 출원인은 상대 청에 출원한 특허에 대해 조기심사를 신청하여 조기 심사 혜택을 받을 수 있다. 일본 특허청과는 2007년 7월 2일자로, 미국 특허상표청과는 2007년 9월 1일자로 양 청간 특허심사 하이웨이가 시행되었다.

특허심사 하이웨이에 의한 조기심사의 조건은 아래와 같다.

- 영국 출원은 일본 출원으로부터 국제 조약하에 또는 PCT를 경유하여 우선권을 주장하는 출원이거나, 또는 그러한 출원으로부터 분할된 출원이어야 한다.
- 조기심사 청구는 영국 출원의 심사가 개시되기 전에 이루어져야 한다.
- 영국 청구범위는 대응하는 일본 출원에서 등록하여 가능하다고 판단되었던 청구범위와 “충분히 대응”하여야만 한다. “충분히 대응”의 조건이란 상응하는 일본 출원의 선행기술에 비하여 등록하여 가능하도록 하는 통상적인 기술적 특징을 가지고 있는 경우에만 부합된다. 이 조건에 부합되지 않은 청구범위를 가진 출원은 조기심사를 요청하기 전이나 요청할 때 자진보정에 의하여 보정되어야만 한다.

영국 출원의 조기심사를 청구하기 전에 대응하는 일본 출원이 등록될 필요는 없다. 즉, 미심사된 영국 출원의 청구범위는 일본 특허청이 등록 하여될 수 있다고 판단한 적어도 하나의 청구항과 “충분히 대응”하면 된다.

조기심사는 등록 허여된 일본 청구범위와 영국 청구범위 사이의 대응성을 보여주는 표를 첨부한 서한으로 청구되어야만 하며, 청구인은 일반적인 심사 절차에 따라 대응하는 일본 출원으로부터의 관련 대응성에 대한 사본을 제출할 필요는 없는데, 이는 영국 특허청이 새로 도입된 전자 파일 포대 교환 체계 하에서 파일 포대 접근이 가능하기 때문이다. 단, 심사관이 요구하는 경우 번역문 제출이 필요할 수 있다.

## 7) 등록

### ■ 등록 절차

심사 결과 1977년 특허법 및 특허 2007년 시행규칙에 의한 등록 요건이 충족될 경우, 특허청은 등록을 허여 최종 명세서를 공고 공보에 게재한다. 공고 후, 특허 등록증이 출원인에게 송부된다. 별도의 등록료 납부는 없다.


등록증 분실 시 재발급은 불가능하며, 대신 등록원부의 발행으로 등록증을 대체할 수 있다. 등록원부 발행 신청 요금은 90파운드이다.

일반적으로 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되지만, 특허법에 의하여 출원일로부터 54개월의 기한 내에는 반드시 해당 출원에 대해 등록 또는 거절이 결정되어야 한다.

### ■ 보호 기간

일단 등록된 특허는 갱신을 통해 출원일로부터 20년간 권리를 유지할 수 있다. 갱신수수료, 즉 연차료는 연차에 따라 다르고, 매년 납부하여야 한다. 연차료가 납부되지 않을 경우, 특허권은 종료된다.

[그림 III-5] 특허 등록증 견본



**Intellectual  
Property  
Office**  
For Creativity and Innovation

# Certificate of Grant of Patent

Patent Number: GB2419586

Proprietor(s): Howard Silvers & Sons Pty Limited

Inventor(s):  
 Scott Allen  
 Kenneth G Bonham  
 Michael H Silvers  
 Sam Tam

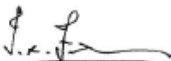
  
  

*This is to Certify that, in accordance with the Patents Act 1977,*

a Patent has been granted to the proprietor(s) for an invention entitled  
**"Drink pouring dispenser"** disclosed in an application filed **4 April 2005**.


Dated 9 July 2008



**Ian Fletcher**  
 Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks  
 United Kingdom Intellectual Property Office



The attention of the Proprietor(s) is drawn to the important notes overleaf.

UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

■ 연차료 기일과 금액

첫 연차료 기일은 출원일을 기준으로 4년째 되는 그 달의 마지막 날이다. 예를 들어 출원일이 2018년 4월 15일 이라면, 첫 연차료는 2022년 4월 30일까지 납부되어야 한다.

현재 특허청의 연차료 금액은 다음과 같다:

- 5년 : 70파운드
- 6년 : 90파운드
- 7년 : 110파운드
- 8년 : 130파운드
- 9년 : 150파운드
- 10년 : 170파운드
- 11년 : 190파운드
- 12년 : 220파운드
- 13년 : 260파운드
- 14년 : 300파운드
- 15년 : 360파운드
- 16년 : 420파운드
- 17년 : 470파운드
- 18년 : 520파운드
- 19년 : 570파운드
- 20년 : 610파운드

기일 내에 연차료가 납부되지 못한 경우, 6개월의 유예 기간 동안 납부할 수 있다. 이 경우 유예 기간 중 첫 1개월은 가산료가 없지만, 이후에는 1개월 마다 24파운드의 가산료를 추가로 납부하여야 한다. 이 추납 기간 내에도 연차료가 납부되지 않을 경우 해당 특허는 소멸된다.


## ■ 특허권 회복

연차료를 기한내에 납부하지 않아 특허가 소멸되면, 특허를 회복하는 것이 가능하지만 이는 자동적인 절차는 아니다. 연차료를 기한에 납부하려 하였음을 증명하여야 하며, 적절한 수수료와 함께 특허청 서식 16호에 따라 미납 연차료의 기한으로부터 19개월 이내에 회복 신청을 하여야 한다. 이 경우 연차료를 기한 내에 납부하지 못한 이유를 설명하는 진술서를 첨부하여야 한다. 이 진술서는 법령이 정한 선언서, 선서 또는 증인 진술서의 형태여야만 하며, 증거가 첨부되어야만 한다. 몇몇 경우에, 원 진술서가 모든 사실 관계를 설명하지 못한다고 판단되면 추가 증거를 제시할 것을 요구받을 수 있다.

회복 신청 이유가 충분하지 않다고 판단되면, 특허청은 이를 청구인에게 서면으로 알린다. 청구인은 한 달 안에 ‘심판관(Hearing Officer)’으로 알려진 상급 심판관에게 당해 사건에 대해 진술할 수 있는 ‘심리(hearing)’를 청구할 수 있다. 이 경우 심판관은 청구인의 특허 회복 여부를 판단하게 된다.

일단 회복되면 청구인의 특허는 청구인의 발명을 계속해서 완전하게 보호한다. 그러나 누군가 그 특허권을 침해하는 행위를 시작하였다면 특허가 회복되었다고 하더라도 그들은 그 행위를 계속할 수 있다. 이 예외는 그 행위가 연차료를 납부해야할 6개월의 유예 기간의 만료일로부터 특허 회복 청구가 특허 공보(Patents and Designs Journal)에 공고된 날 사이에 시작한 경우에만 적용된다.

[그림 III-6] 특허회복 청구서

 <p><b>Intellectual Property Office</b> □□□□ For Creativity and Innovation</p>	<p><b>Patents Form 16</b> (특허 서식 16 호)</p> <p>Patents Act 1977 (Rule 40)</p>					
<p><b>Application to restore (특허 회복 청구서)</b> <b>a patent</b> (See the notes on the back of this form)</p>		<p>Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ</p>				
<p>1. Your reference (청구인 관리번호)</p>						
<p>2. Patent number (특허 번호)</p>						
<p>3. Full name of the or of each proprietor (특허권자 이름 및 주소)</p>						
<p>4. Name and address of the or of each person applying for restoration (if different from the proprietor(s) named in part 3 above) (청구인이 특허권자가 아닌 경우, 청구인의 이름 및 주소)</p>						
<p>5. Name of your agent (if you have one) (대리인 이름) (see note (d))</p> <p>“Address for service” in the European Economic Area or Channel Islands to which all correspondence should be sent (including the postcode) (연락처)</p> <p>Patents ADP number (if you know it)</p>						
<p>6. Do you want the address in part 5 above to replace the address for service currently on the register? (현재 등록원부에 기재된 주소를 위의 5번 칸의 연락주소로 변경하기를 원하는지?) (If so then write 'Yes')</p>						
<p>7. <span style="float: right;">I/We apply for the above patent to be restored.</span></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; border: none;">Signature</td> <td style="width: 40%; text-align: center; border: none;">Date</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: none;">신청인 서명</td> <td style="text-align: center; border: none;">날짜</td> </tr> </table>			Signature	Date	신청인 서명	날짜
Signature	Date					
신청인 서명	날짜					
<p>8. Name, e-mail address, telephone, fax and / or mobile number, if any, of a contact point for the applicant (신청인의 이름 및 주소)</p>						
<p>Notes</p>						
(REV DEC07)	UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office	Patents Form 16				

## ■ SPC 특허

추가연장인증(SPC: Supplementary Protection Certificate)은 의약 또는 식물보호 생성물로서의 약품을 시장에 판매하기 위해 반드시 거쳐야 하는 허가 절차에 소요된 시간으로 인하여 특허 보호 기간에 손실을 입은 특허권자에게 보상하기 위한 제도이다. SPC는 특허 보호 기간 자체를 연장하는 것은 아니며, 특허권이 만료되는 시점에서 효력이 발생된다. 해당 의약 또는 식물보호 생성물로서의 약품을 시장에 판매하기 위해 소요된 행정당국의 허가 절차 기간만큼 해당 특허의 보호 기간을 더 청구할 수 있다.

SPC 신청에 따른 특허청 요금은 250파운드이다.

## 8) 특허가 불가능한 발명

다음과 같은 범주에 속하는 발명은 특허가 될 수 없다.

- 과학 또는 수학적 발견, 이론 또는 방법
- 문학, 드라마, 뮤지컬, 예술 작품 또는 심미적 창작물
- 정신적인 행위 방법, 게임, 사업 운영 비즈니스
- 프리젠테이션, 컴퓨터 프로그램을 동작시키는 것
- 동/식물 변종
- 의학 치료 또는 진단 방법
- 비도덕적이고 공공의 정책에 반하는 것

## 다 특허권의 효력

### 1) 특허의 이용

특허는 유형의 재산권과 마찬가지로 재산권의 일종이기 때문에 일반적으로 특허의 소유자는 그 특허를 사용하는 방식에 대하여 결정할 수 있다. 특허권으로부터 이익을 얻는 가장 통상적인 방식은 다음과 같다.

- 특허권자 스스로 특허 발명을 제조하는 것
- 제조자에게 하청을 주고 그 제품의 판매로부터 수익을 취하는 것

특허권자 스스로 발명을 수행하는 것보다, 예컨대 그 제품을 광고하고 판매하는 것과 같은 다른 일에 집중할 수 있도록 기존 제조자에게 그 일을 수행하도록 하청을 주는 것은 또 다른 접근법이다. 또는 새로 시장에 뛰어드는 자가 모르는 잠재적인 문제를 식별하고 극복할 수 있는 필요한 영업적 경험을 가지고 있을 기존 기업과 동업을 맺을 수도 있다.

- 일시불(one-off payment)을 받고 특허권을 완전히 판매(양도)하는 것

특허권자는 타인이나 기업에 특허를 완전히 판매할 수 있다. 특허권의 이전은 양도라고 알려져 있다. 그러나 일단 소유권이 이전되면, 새로운 소유자는, 특허권의 이전 계약을 할 때 특허 사용에 대한 실시권을 약정하지 않는 한, 특허권자의 발명을 특허권자가 사용하는 것을 중지시킬 수 있다.

- 타인에게 실시료를 대가로 특허권의 실시권을 설정하는 것

### 2) 공동 소유권

계류 중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 공동 소유권자는 다른 공동 소유자의 동의 없이 아래와 같은 권한을 행할 수 없다.

- 계류 중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 실시권 허락
- 계류 중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 양도

- 계류 중인 특허 출원 또는 등록된 특허의 지분 저당 설정
- 특허 명세서 보정
- 특허권 회복 신청

### 3) 특허 양도

다른 재산권의 경우와 마찬가지로 특허는 구입, 판매, 이전 또는 상속될 수 있다. 만약 특허권자가 소유권을 타인에게 이전하고자 한다면, 거래가 유효하게 되도록 하기 위하여, 그 권리를 이전하는 문서는 특허권자(‘양도자’)와 구매자(‘양수인’)나 특허권자와 구매자의 대리인에 의하여 서명되어야 한다.

또한 특허권자 또는 양수인은 소유권 이전을 특허청에 설정등록하기 위하여 특허청 서식 21호를 제출하여야 한다. 이 양식을 제출하지 아니하면, 그 거래는 완전히 유효한 것이 되지 않는다. 또한 특허권자가 이 양식에 서명하지 않으면 특허청은 특허 등록부에 등재하기 전에 이전 거래에 대한 증거 자료를 확인해야 할 것이다.

[그림 Ⅲ-7] 특허권 양도 설정등록서

<p><b>Intellectual Property Office</b> □□□□</p> <p>For Creativity and Innovation</p>	<p><b>Patents Form 21</b> Patents Act 1977 (Rule 47)</p>	
<p><b>Application to register or give notice of rights acquired in a patent or in an application for a patent</b> <i>(See the notes on the back of this form)</i></p>		<p>Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ</p>
<hr/> <p>1. Your reference</p>		
<hr/> <p>2. Patent application or patent number(s) <i>(see notes (c) &amp; (f))</i></p>		
<hr/> <p>3. Full name and address of the or of each patent applicant or proprietor (as currently on the register or application(s))</p> <p>Patents ADP number <i>(if you know it)</i></p>		
<hr/> <p>4. Full name and address of the or of each person making this application <i>(leave blank if this is the same as given in part 3 above)</i></p> <p>Patents ADP number <i>(if you know it)</i></p>		
<hr/> <p>5. Give details of the transaction, instrument or event which affects the rights in the or each patent application or patent identified in part 2 above, including its date and the names of all the parties involved. <i>(see note (d))</i></p>		
<hr/> <p>6. Name of your agent <i>(if you have one)</i></p> <p>"Address for service" in the European Economic Area or Channel Islands to which all correspondence should be sent <i>(see note g)</i> <i>(including the postcode)</i></p> <p>Patents ADP number <i>(if you know it)</i></p>		

**Patents Form 21**

7. *(Name of each signatory should also be entered, and status if relevant) (see note e)*

I/we hereby confirm that rights as indicated in part 5 above have been acquired and that any necessary stamp duty has been paid.

Signature(s)

Date

---

8. Name, e-mail address, telephone, fax and / or mobile number, if any, of a contact point for the applicant

---

**Notes**

- a) *If you need help to fill in this form or you have any questions, please contact the Office on 08459 500505.*
- b) *Write your answers in capital letters using black ink or you may type them.*
- c) *You may use this form for more than one application or patent if the same transaction, instrument or event is involved.*
- d) *Section 33 (3) of the Patents Act 1977 specifies the relevant transactions, instruments and events (which include assignments, licences and mortgages). You can also use this form to request that the comptroller enters in the Register an equitable interest in a patent or application (e.g. an agreement to assign)*
- e) *Part 7 should be signed and dated by or on behalf of the person(s) making this application. Documentary evidence sufficient to establish the transaction should accompany this form if:*
  - *in the case of an assignment, part 7 is not also signed by or on behalf of the other parties named in part 5, or*
  - *in the case of a mortgage or the grant of a licence or security, it is not also signed by or on behalf of the mortgagor or grantor of the licence or security (if not the person named in part 4).*
- f) *If there is not enough space for all the relevant details on any part of this form, please continue on a separate sheet of paper and write "see continuation sheet" in the relevant part(s) of the form. Any continuation sheets should be attached to this form.*
- g) *Although you may have an address for service in the Channel Islands, any agent you appoint to act for you must reside in or have a place of business in the European Economic Area or Isle of Man.*
- h) *For details of the fee and ways to pay, please contact the Office.*

#### 4) ‘실시권 양도’ 보증

특허권자는 특허청에 서식 28호를 사용하여 특허권자의 특허 하의 실시권이 ‘권리로서’ 이용가능하다는 것을 특허 등록부상에 등재되도록 신청할 수 있다. 이것은 특허권자가 타인이 그 발명의 실시권을 설정하는 것을 거절할 수 없다는 것을 의미한다.

특허권을 ‘Licences of Right’로 등록한 후, 특허권으로부터 이익을 얻기 위해 노력하는 동안 계속해서 저비용으로 연차료를 납부할 수 있도록 하기 위하여 연차료는 정상 금액의 절반으로 된다. 특허권자는 나중에 특허청 서식 30호를 사용하여 ‘Licences of Right’ 설정등록을 취소할 수 있지만, 이 등록을 청구하지 않았을 경우에 납부했어야 할 연차료를 납부하여야 한다.

#### 5) 특허권자 사망시 권리 보호

특허·디자인·상표권을 소유한 특허권자가 사망하였다면, 반드시 영국 특허청 등록부에 특허권자의 사망 사실을 기록해야 한다. 등록부에 사망 기록이 등재되지 않을 경우, 고인의 특허권을 상속 받은 자는 추후 발생할 수 있는 특허 판매 또는 침해 발생에 대한 특허청의 통지를 받지 못함으로써 자산에 불이익을 당할 수 있으며 침해자에게 즉각적인 금지명령을 가할 수 있는 기회를 놓칠 수 있다. 또한, 미등록 시에는 등록부에 사망이 등재된 날 이전에 발생한 침해에 대해서는 손해배상금을 청구 할 수 없다.

영국 특허청 등록부에 특허권자의 사망 기록을 등재하려면 다음과 같은 서류가 필요하다.

- 고인의 유언집행인에 의해 해당 특허권이 수여되었음을 증명하는 ‘Grant of Representation’ (또는 Grant of Probate) 1부
- 해당 특허권을 상속받은 자의 이름과 주소
- 양도증(유언집행인으로부터 상속자 간의 특허권 양도를 내용으로 하는)

제출된 서류에 대한 특허청의 확인 및 등록원부 정정까지는 수주가 소요된다.

## 라) 특허의 실시권 및 이전

### 1) 실시권의 종류

실시권이란, 특허권자가 특허권을 계속 소유하면서 실시료를 대가로 하여 특허권자의 특허 제품이나 방법을 이용하거나 판매할 수 있는 권리를 특허권자가 타인에게 이전하는 계약이다. 이는 특허권자가 아이디어를 스스로 제조하고 마케팅 할 지식이나 자원을 가지고 있지 않은 경우 매우 유용할 수 있다.

실시권 계약서는, 특허권을 이용하는 대가로 특허를 이용하는 자(‘실시권자’)에 의하여 특허권자(‘실시권설정자’)에게 행해져야 될 지불 즉 실시료를 포함하여, 특허를 이용하는 것에 적용되는 조건을 명시하여야 한다. 실시권 계약서는 또한 실시권자가 특허권자의 제품을 판매할 지역과 이용 분야 및 그 실시권의 유효기간을 나타내야만 한다.

실시권은 다음과 같은 형태로 사용될 수 있다.

- 독점적(exclusive): 단독 실시권자가 특허를 이용할 수 있는 권리를 가진다.
- 단독(sole): 단독 실시권자 및 특허 소유자가 특허를 이용할 수 있는 권리를 가진다.
- 비-독점적(non-exclusive): 여러 명의 실시권자가 특허를 이용할 수 있는 권리를 가진다.
- 재실시권(sublicense): 실시권자가 타인이나 기업에게 특허를 사용할 권리에 대한 실시권을 설정한다.

특허권자는 실시권 계약서가 법적으로 구속력 있는 문서이기 때문에 모든 면에 대하여 적용되는 점을 명심하여야 한다.

일단 실시권 계약이 체결되면, 특허권자나 실시권자는 가능한 한 신속하게 특허청에 설정하여야 하며 특허청은 그 실시권 약정을 특허등록부(Register of Patents)에 등재한다. 특허권자는 어떤 종류의 실시권을 설정하였는지를 기재한 특허청 서식 21호를 제출하여야 한다. 특허권자가 이 양식에 서명하면, 특허청은 실시권 계약의 증거로 추가 증거 자료는 요구하지 않을 것이다.

## 2) 실시권 체결시 유의점

실시권 계약 체결 시에는 각각 특정한 조건과 상황이 있으므로, 정해진 통일화된 계약서 양식이란 것은 없다. 단, 많은 실시권 계약들이 필요한 조항이 빠진 채 체결되는 실수가 종종 있으므로, 특허권자는 계약 조항의 불분명으로 인한 추후 분쟁을 막기 위해서는 다음과 같은 조항들이 계약서에 빠지지 않도록 하는 것이 바람직하다.

- 라이선스 양도 기간, 라이선스가 독점인지 아닌지, 또한 양도가 가능한 라이선스인지의 여부
- 판매금이 계약 체결과 동시에 지불하는 일시불 로열티인지 경상(running) 로열티인지의 여부
- 판매 및 대여되는 품목 당 지불하는 로열티 금액을 고정가로 또는, 제조업자의 거래 가격에 따라 정해진 퍼센트로 계산될 것인지의 여부
- 연간 최소 로열티 금액 보장에 합의하며, 이러한 최소한의 로열티가 1년이라도 발생되지 않거나 연체가 된다면 해당 라이선스 계약을 종료하는데 합의
- 로열티 지불 날짜 (일반적으로 4분기 또는 2분기 마다 특허권자에게 지불)
- 특허 유지료의 납부 책임 (특허권자 또는 실시권자)
- 라이선스 체결에 소요되는 비용은 누가 부담할 것인지의 여부
- 침해가 발생한 경우, 특허권자 또는 실시권자 중 누가 소송 비용을 부담할 것인지의 여부. 반드시 특허권자가 침해에 대한 소송을 제기할 의무는 없으나, 특허권자는 침해 또는 특허 무효에 대한 변호를 할 책임이 있다는 조항을 수락하여야 할 것이다.
- 실시권자는 특허의 유효 여부에 대하여 이의를 제기해서는 안 된다.
- 실시권자가 자의적 또는 타의적으로든 파산한 경우, 라이선스 계약을 종료한다는 조항
- 실시권자는 반드시 모든 물품에 해당 특허 번호를 표기해야 할 의무 조항

## 3) 강제실시권

영국 특허법 제48조는 특허권의 허여일자로부터 3년의 만료 이후에는 언제라도 누구든지 특허 하의 강제실시권을 특허청에 신청할 수 있다고 규정하고 있다.

첫째, 누구든지 특허 하의 강제실시권을 신청할 수 있다. 둘째, 그러한 신청은 강제 실시권이 요구될 특허권의 허여 후 3년이 경과한 이후라면 언제든지 이뤄질 수 있다.

영국 특허청에 강제실시권을 신청하기 이전에 강제실시권 신청자는 특허 하의 실시권을 위해 특허권자에게 합당한 접근을 해야 한다.

강제실시권에 대한 성공적인 신청이 흔하지 않은데 이는 증거의 부담이 매우 성가시며 신청자에게 책임이 있기 때문이다.

## 마 특허 이외의 보호 방법

특허 출원 이외에 다른 더 적합한 방법으로 보호가 가능한 발명이 있다.

### 1) 비밀유지계약(CDAs) 및 비공개 계약(NDAs)

좋은 아이디어 또는 사업화할 수 있는 제품 구상에 관한 아이디어 대부분은 연구가 뒷받침 되지 못하거나 충분한 자금 또는 시설 개발 부족으로 그대로 묻혀 버리는 경우가 많다. 그러나 발명 아이디어를 초기에 그대로 공개하는 것 또한 무척이나 위험한 행위이다. 자신의 아이디어를 가족의 일원, 특허 변리사, 담당 회계사 등과 상의하는 것은 “공개(public disclosure)”가 아니지만, 제조업체에게 자신의 아이디어를 제공하거나, 인쇄물 형태로 아이디어를 나타내거나, 공공장소에서 아이디어를 발표하는 것은 명백히 “공개”로 볼 수 있다. 이러한 공개는 타인에 의한 아이디어 도용과 그에 따른 소유권 분쟁을 야기할 수 있다. 따라서 자신의 아이디어 또는 발명을 타인에게 누설해야 한다면, 반드시 비밀유지계약서(CDA: confidentiality disclosure agreement) 또는 비공개 계약(NDA: non-disclosure agreements)를 작성하여 서명을 받아 두는 것이 연구 개발하기에 앞서 자신의 발명을 보호하기 위한 기본적인 조치가 될 것이다. 비밀유지계약서는 정해진 형식이 없으며, 일반적인 양식은 아래의 계약서 샘플을 참조하면 된다.

[그림 Ⅲ-8] 비밀유지계약서 견본

**CONFIDENTIALITY AGREEMENT**

WHEREAS *[name]*  
 Of *[address]*  
 ('the Discloser') possesses valuable knowledge and information of a secret and confidential nature (hereinafter called 'Information') relating to  
*[title of subject matter]*

AND WHEREAS *[name]*  
 Of *[address]*  
 ('the Recipient') wishes to receive the information for commercial purposes

NOW THEREFORE in consideration of the disclosure of the Information by the Discloser to the Recipient the parties hereto agree as follows:

1. The Recipient shall for a period of seven years from the date hereof treat as strictly confidential and not disclose to any third party any part of the Information disclosed hereunder and shall not make use of any such Information without the Discloser's prior written consent
2. The foregoing obligations shall not apply to any Information:
  - (a) which at the time of disclosure was in the public domain or which later became part of the public domain through no breach of this Agreement;
  - (b) which the Recipient can show was in their possession prior to disclosure and was not directly or indirectly obtained from the Discloser;
  - (c) which the Recipient can show was received after disclosure hereunder from a third party who did not directly or indirectly acquire it from the Discloser
3. The Recipient shall return to the Discloser all documents photographs models prototypes or other material supplied by the Discloser together with any copies thereof when evaluation of the Information has been completed or at any time if requested by the Discloser

*[Discloser]*  
 Signed: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_  
 Capacity: \_\_\_\_\_

*[Recipient]*  
 Signed: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_  
 Capacity: \_\_\_\_\_

## 2) 지리적 표시(Geographic indications)

유럽 연합(EU) 내에는 지리적 표시에 대한 보호를 제공하는 다양한 유럽 공동체(EC) 규정(영국에 직접적으로 효력을 미치는)이 있다.

유럽 공동체 규정 2081/92는 원산지명칭보호(PDO), 지리적 표시보호(PGI), 농산물 및 식료품에 대한 보호를 제공한다. 유사한 상표가 이미 존재한다면 원산지명칭보호 또는 지리적 표시 보호에 대한 어떤 명칭도 등록될 수 없다. 이는 선행 상표가 선행 상표의 평판 및 명성 또는 오랜 사용 기간 때문에 제품의 동일성에 대한 혼동을 야기할 수 있기 때문이다. 또한, 유럽 연합은 유럽 식품명 보호에 대한 지침을 제공하고 있다.

포도주 명칭의 보호를 위해, 이사회 규정 1493/99는 많은 이전 규정들을 도입하여 지리적 표시 보호 및 고유의 용어들을 보호한다.

이사회 규정 1576/89는 주류 명칭의 보호를 위한 유사 규정들을 제시한다.

## 3) 식물 육종자 권리(Plant breeders rights)

식물 육종자 권리는 새로운 식물 변종을 보호하기 위해 고안된 지식재산권의 한 형태이다. 상기 권리자는 본 권리 관련 규정에 의해 보호되는 식물 품종을 타인이 생산, 판매, 수입 또는 수출하는 행위를 금지시킬 수 있다.

새로운 식물 또는 변종은 영국 또는 유럽공동체의 식물변종 관할 기구를 통해 등록이 가능하다. 영국의 식물 품종 및 변종 관할 기관은 환경식품농촌부(DEFRA<sup>34</sup>)이다.

새로운 식물변종보호를 위한 국제연맹(UPOV<sup>35</sup>)은 식물 육종자 권리에 관한 국제 협약의 관할 기구이다.

또한, 새로운 식물 품종 및 변종 이름에 대한 상표 등록도 가능하다.

## 4) 영업 비밀(Trade secrets)

임의의 어떤 것이 다음과 같은 경우라면 영업상의 비밀로 유지하는 것을 고려해야 한다.

34) Department for Environment Food and Rural Affairs

35) The International Union for the Protection of New Varieties of Plants

- 특허 보호로 적합하지 않거나
- 출원인이 비밀로서 유지하기를 원하거나
- 출원인이 특허권의 존속기간을 넘어 연장되는 보호를 원하는 경우

만약 출원인의 제품 그 자체로부터 공정, 구조 또는 체계를 복제하는 것이 어렵다면, 영업상의 비밀은 출원인에게 자신이 필요로 하는 보호를 제공할 수 있다. 그러나 영업상의 비밀은 누군가가 동일한 공정 또는 제품을 독자적으로 발명하는 것을 금지시키지는 않으며, 유지하기 어려울 수 있다.

비밀유지법은 영업상의 비밀을 보호한다. 영업상의 비밀을 보호하기 위해, 출원인은 그 정보가 비밀이라고 지정해야만 하고, 그것에 대해 출원인이 말할 수 있는 누군가가 비밀유지협정(CDA)에 서명하도록 해야 한다. 그런 다음 만약 그들이 누군가에게 그것에 관해 말한다면 이는 비밀유지의 위반이고 출원인은 그들에게 법적 조치를 취할 수 있다.

part **2**

## 상표의 출원 및 관리

상표란 타인의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 식별력을 가진 임의의 표시(표장)을 의미한다. 상표는 문자(사람 이름 포함), 로고, 도안, 숫자 또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.

광대한 상품과 서비스를 대상으로 한 ‘보통’ 상표는 표장의 소유권자와 해당 상품 또는 서비스를 연관시키는 기능을 한다. 그러나 이러한 보통 상표의 기능을 갖지 않는 상표가 있는데, 이를 ‘증명 표장’ 또는 ‘단체 표장’이라고 한다.

### • 증명 표장

증명표장은 표장이 사용된 상품 또는 서비스가 표장의 소유자에 의해 상품의 태생, 재료, 제조방식 또는 서비스의 수행, 품질, 정밀도 또는 다른 특성에 대해 증명되는 특정 표장을 말한다. 주로 민간단체, 정부 기관, 기술 협회 등과 같은 기관에서 증명 표장을 등록하여 사용하고 있다. 단체 표장처럼 출원인이 법인 또는 협회이어야 한다는 규정은 없으나, 주로 상품 또는 서비스의 품질과 수준을 모니터링 하는 단체나 협회에 의해 많이 사용된다.

### • 단체 표장

표장의 소유자가 1명이 아닌 협회 구성원 전체가 직접 사용하기 위한 표장으로, 구성원의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 표장이다. 단체 또는 협회만이 단체 표장의 출원인 자격을 갖는다.

증명 표장과 단체 표장을 등록 하려면 해당 표장의 사용에 관한 정관을 제출하여야 한다. 보통 상표의 상표권자 마찬가지로 증명 표장과 단체 표장의 소유자도 침해에 대해 법적으로 대응할 권리를 갖는다.

## 가) 출원절차 및 방식

### 1) 출원

상표 출원을 하려면 특허청 서식 TM3 양식을 기재하여 서면으로 제출하거나 온라인으로 출원서를 송부한다. 출원과 동시에 출원 수수료를 납부하지 않은 경우, 특허청은 출원인에게 요금 지불을 요청하게 되며, 출원인은 요청일로부터 2개월 내에 납부하여야 한다. 출원 수수료를 납부하지 않으면 해당 출원은 취하 간주된다. 출원번호 통지서는 출원서 접수 후 약 6일 뒤 발행된다.

출원 수수료는 어떠한 이유에서든 환불이 되지 않는다.

### 2) 출원시 구비 서류


- 서식 TM3 <상표등록출원서>

출원인, 대리인, 우선권 정보, 수수료, 상표명, 지정상품 리스트, 포장의 색채·3차원·소리 유무 등에 관하여 기재하도록 한다.

- 위임장

특허변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 한다.

[그림 III-9] 상표등록출원서(작성 예)

 <b>Form TM3</b> Official fee charged				
Application to register a trade mark				
Please read the guidance notes about filling in this form.				
Trade Marks Registry Concept House Cardiff Road, Newport South Wales NP10 8QQ				
1. Your reference	BLG/JS			
2. Illustration of your mark or marks.	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                 Blogwidge             </div>			
3. If your mark is a three-dimensional shape or a sound or a repeating pattern, say here which it is.				
4. If you have shown the mark in colour, we will assume you want the mark registered in these colours unless you tell us something different here.				
5. If you have shown the mark in black and white, we will not consider these colours are a feature of the mark unless you tell us something different here.				
6. If your application is for a series of marks, how many marks are in the series?				
7. If your application claims priority, give these details.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Priority Date</td> <td style="width: 33%;">Country</td> <td style="width: 33%;">Number</td> </tr> </table>	Priority Date	Country	Number
Priority Date	Country	Number		
8. If you are applying to transform a UK designation under an international registration into a UK application, give these details.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Transformation date</td> <td style="width: 50%;">Registration number</td> </tr> </table>	Transformation date	Registration number	
Transformation date	Registration number			
(REV SEP05) <span style="margin-left: 150px;">UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office</span> <span style="float: right;">Form TM3</span>				

9. List the goods or services which you are using, or intend to use, your mark on.

Class number	List of goods or services
9	Computers, computer hardware, modems, data-processing apparatus, computer software for database management, sound recordings, tapes, cassettes, compact discs, films, video recordings.
42	Computer advisory, consultancy and design services, leasing, renting and hiring of computer software, computer programming.

10. If you are applying for a certification or collective mark, say which type you want.	
11. List any limitations or disclaimers you want to record.	
<p>12. Full name and address (including postcode) of the person applying.</p> <p>Trade marks ADP number (if you know it).</p> <p>If you are applying in the name of a company, where is it incorporated? If incorporated in the USA, in which state is it incorporated?</p>	<p>Bloggins plc 49 Acacia Avenue London W32 1XL</p>
<p>13. Name and address (including postcode) of agent (if any); or your contact address (including postcode) if not the same as in section 12 above.</p> <p>Trade marks ADP number (if you know it).</p>	
<p>14. Declaration.</p> <p>Signature.</p> <p>Name in BLOCK CAPITALS.</p> <p>Date.</p>	<p>The trade mark is being used by the applicant, or with his or her consent, in relation to the goods or services shown, or there is a bona fide intention that it will be used in this way.</p> <p><i>J. Smith</i></p> <p>JOHN SMITH</p> <p>16th March 2006</p>
15. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query.	020 7293 4819
Number of sheets attached to this form.	
<p><b>Fees</b> It costs £200 to apply to register a trade mark in one class of goods or services, and £50 for each extra class. We cannot refund this fee for any reason - it covers the cost of us examining your application and our other administrative costs. Please make cheques payable to 'The Patent Office'.</p>	
<p><b>Form TM3</b></p>	

### 3) 수수료(출원료)

상표 출원 시 납부해야할 특허청 요금은 아래와 같다:

- 출원료 : 200파운드 (1개류 1출원)  
50파운드 (추가 1개류당)

심사비용은 별도로 없으며, 상기 출원 요금에 심사비용이 포함되어 있다. 출원 수수료는 출원 후 2개월 내에 납부가 가능하며, 어떠한 이유에서든 환불은 되지 않는다.

### 4) 상품/서비스업 분류

출원인은 등록하고자 하는 표장을 어떤 상품 또는 서비스에서 사용하고자 하는지를 정해야 한다. 이렇게 지정된 상품을 ‘지정상품’이라고 한다. 이러한 지정상품 또는 서비스업은 동일 또는 유사한 분야별로 분류되어 있는데, 이를 ‘상품 분류’라고 한다. 출원인은 상표 출원 시 사용하기를 원하는 지정상품 또는 서비스업 목록과 이에 해당하는 상품 분류를 기재하여야 한다.

대부분의 국가와 마찬가지로 영국은 니스 국제분류<sup>36)</sup>를 채택, 사용하고 있다. 현재 니스 9판까지 발간된 국제분류는 총 45개 분류의 상품(Goods) 및 서비스업(Services)로 이루어져 있다. 분류 구분은 아래와 같다.

- 상품 (1-34류)
- 서비스업 (35-45류)

### 5) 마드리드 의정서를 통한 출원

#### ■ 마드리드 의정서(Madrid Protocol)란?

마드리드 협정<sup>37)</sup>이 가지고 있는 여러 문제점을 해결하고 탄력적인 국제등록제도를 창설할 목적으로 마련된 제도로, 마드리드 의정서는 1989년 6월 27일 채택되고 1995년 12월 1일에 발표,

36) 니스국제분류(International Classification of Goods and Services under the Nice Agreement)

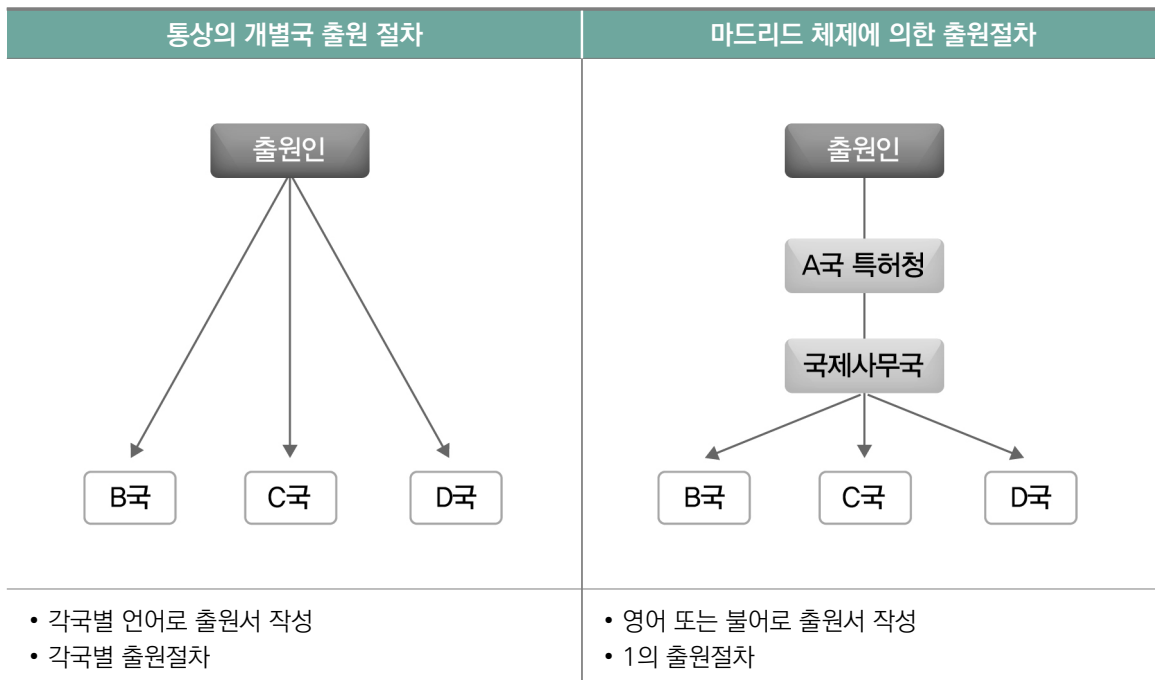
37) 마드리드 협정의 공식명칭은 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)’임

1996년 4월 1일부터 시행에 들어갔다.

마드리드 의정서의 공식명칭은 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 (Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)’이며, 영국은 1995년 12월에 가입하였다. 마드리드 의정서 가입국의 상표 등록권자는 WIPO를 통해 마드리드 의정서 가입국을 대상으로 국제 상표 등록을 신청할 수 있으며, 이때 영국을 지정국 관청으로 “지정”하게 되면 해당 국제 상표는 영국 특허청에 제출된 자국민의 상표 심사와 동일한 기준으로 등록 여부에 대한 심사를 받게 된다. 지정국 관청에서 국제출원을 심사하고 심사 결과 거절이유를 발견한 경우에는 국제등록일부터 12개월(18개월까지 연장 선언 가능) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 하고, 국제사무국에 대한 거절통지가 없을 때에는 지정국은 그 지정국에 등록된 것과 동일한 효력을 당해 표장에 부여하여야 한다.

마드리드 의정서는 ‘다국가 1출원 시스템으로’, 1개의 언어로 작성된 1개의 국제출원을 1개의 본국관청에 제출하고 1회의 수수료를 납부함으로써 1개의 번호로 된 1개의 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받으며, 1번의 갱신절차에 의하여 갱신을 하는 특징을 가지고 있다.

[그림 III-10] 마드리드 의정서 및 개별국 출원 절차의 비교



## 나 상표 심사 및 등록

### 1) 심사절차

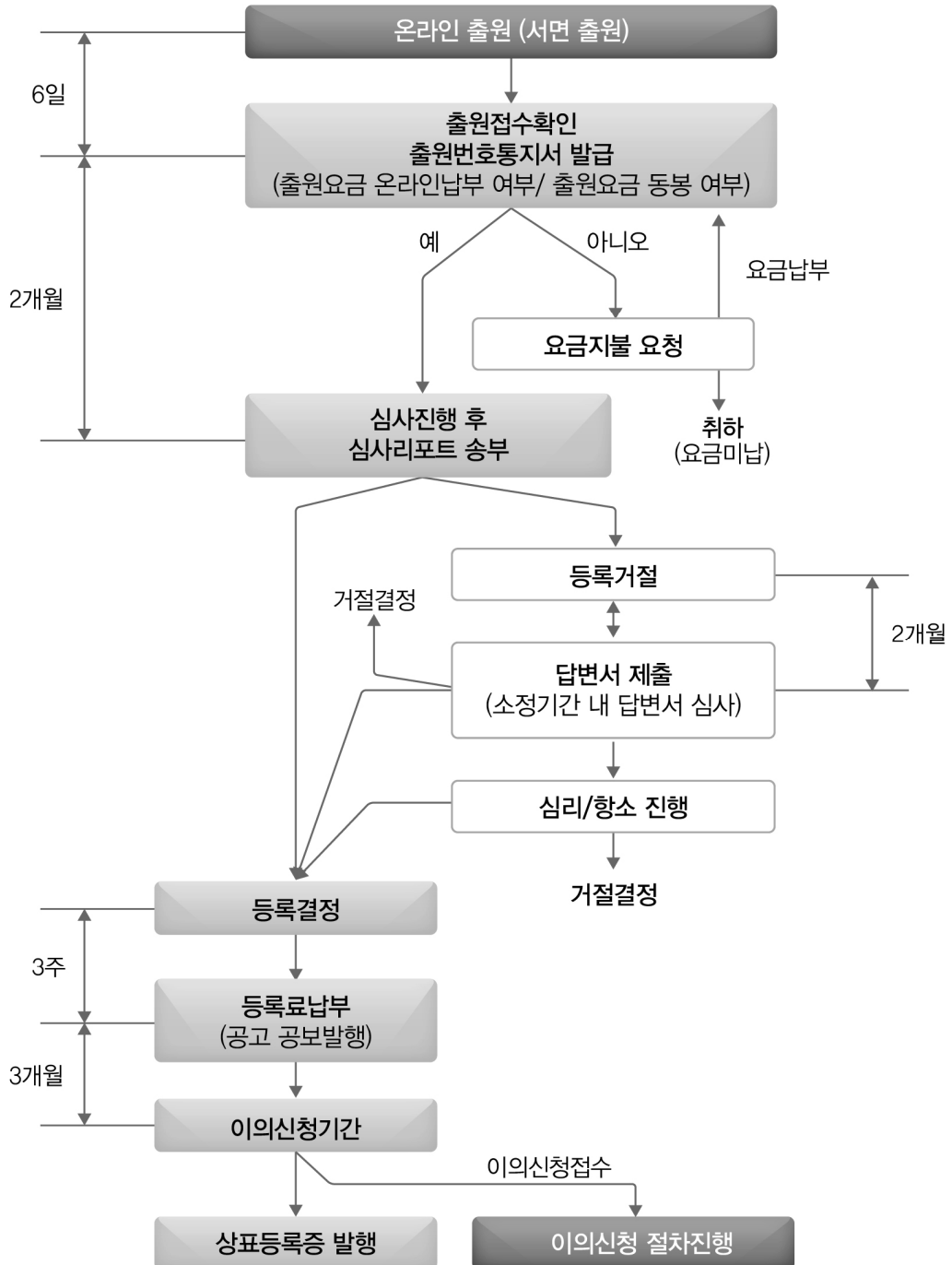
- 출원 → 심사 → 등록결정 → 이의신청 공고 → 등록증 발행  
     ↳ 거절이유통지 → 답변서 제출 → 재심사 → 등록 또는 거절

심사관은 상표 출원에 대한 심사가 완료되면 심사 결과를 출원인에게 통지한다. 심사 결과 등록이 될 수 없는 상표에 대해서는 거절이유를 설명하는 심사리포트를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사관의 거절이유가 설득력이 없다고 생각되면, 답변서를 통해 충분한 해명과 등록 이유를 주장한다. 특허청의 거절이유를 극복하지 못하거나, 답변서를 제출하지 못한 경우 해당 출원은 거절이 되고 이에 대한 항소가 접수되지 않는 한, 해당 출원은 취하 간주된다.

반면, 심사 결과 부등록 사유가 발견되지 않거나, 출원인이 답변서를 통해 거절이유를 극복한다면, 특허청은 해당 출원의 등록을 결정, 이의신청을 위해 상표 공보에 해당 출원을 공개한다. 공고일로부터 3개월의 이의신청 기간에, 어떠한 이의신청도 접수되지 않는다면 특허청은 해당 출원의 등록증을 발행한다.

일반적으로 상표 출원에서 심사 및 등록까지는 6개월 정도의 기간이 소요된다. 거절이유가 발견되거나 이의신청이 접수된 경우는 그 이상의 기간이 소요될 것이다.

[그림 Ⅲ-11] 상표 심사 절차



## 2) 상표의 식별력만 심사

2007년 10월 1일자로 시행된 상표 개정법의 심사기준에 따라 심사관은 2007년 10월 1일부터 출원된 상표에 대해서는 절대적 거절이유(absolute grounds)만을 고려하여, 즉 상표의 식별력(distinctive)과 상표로 적합한지만을 기준으로 상표 출원을 심사할 뿐 더 이상 선행 상표를 이유로 한 출원 상표의 등록 여부에 대해서는 심사를 하지 않기로 하였다. 한마디로, 특허청의 심사 절차는 ‘써치-거절’ 단계가 아닌 ‘써치-통지’ 단계로 변경된다. 신규 출원에 대해서는 이전과 동일한 수준의 선행 상표 검색이 이루어지고, 혼동을 초래할 만한 선행 상표가 발견된 경우 특허청은 선행상표권자에게 신규 상표 출원의 존재를 통지하게 된다.

이러한 심사 기준 개정은 선상표의 존재를 이유로 한 출원 상표의 등록 거절을 심사단계에서 하지 않고 이의신청과 등록 무효 신청 단계에서 하고 있는 유럽공동체상표의 심사 규칙과 일치시키기 위한 것이다.

## 3) 선행 상표가 검색된 경우의 절차

특허청은 이전과 마찬가지로 신규 출원과 상업적으로 마찰을 빚을 우려가 있는 선행 상표(영국 상표, 유럽공동체 상표, 국제상표(마드리드 의정서))에 대한 검색은 계속 하지만, 개정된 심사 기준에 따라 이를 거절이유로 인용할 수는 없다. 단, 신규 출원과 아주 유사하여 추후 충돌의 소지가 있는 선행 상표가 검색된 경우, 특허청은 심사리포트를 통해 선행 상표의 존재를 출원인에게 알려준다. 출원인은 심사리포트 접수 후 2개월 내에 추후 진행 여부에 대해 답변을 해야 한다. 출원인이 그대로 진행할 것을 요청하면 특허청은 해당 상표를 공고하게 되고, 선행상표권자들은 출원인의 신규 상표가 자신들의 상표와 유사하다고 판단되면 이의신청을 할 수 있다. 만약 답변이 없을 경우, 특허청은 출원인이 선행 상표에 상관없이 상표 공고를 원하는 것으로 간주할 것이다.

상기 2개월의 답변 기한은 충분한 이유가 있는 경우에 한해서만 연장이 가능하다. 예를 들어, 출원인이 선행 상표 검색 시 드러난 선행상표권자와 상표 사용 동의 등을 구하는데 시간이 필요한 경우(단, 현실적으로 합의 가능성이 보여야 함), 특허청은 답변 기한을 연장해줄 수 있다.

출원인은 선행 상표가 발견된 경우 추후 진행에 대해 신중하게 고려해야 한다. 왜냐하면 출원인의 상표가 공고되면 선행상표권자들은 특허청으로부터 출원인의 상표 공고를 통지받게 되고, 이들이 이의신청을 제기하여 결과적으로 출원인의 상표가 등록이 되지 못한다면, 수천 파운드에 해당하는 이의신청 비용만 발생되기 때문이다.

선행 상표가 검색된 경우 출원인이 취할 수 있는 조치는 다음 중 하나가 될 것이다.

첫째, 출원인은 선행 상표와 충돌이 되는 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스를 삭제 보정함으로써 상표 공고 이전에 자신의 상표 권리를 축소시킬 수 있다. 출원인이 생각하기에 선행 상표가 자신의 상표와 충돌하지 않는다면, 이러한 의견을 심사관에게 설명할 수 있으며, 심사관은 출원인의 의견이 타당하다고 생각되면 선행 상표권자에게 추후 통지를 하지 않을 것이다.

둘째, 선행 상표가 자신의 상표와 충돌이 되지만 추후 자신의 상표가 이의신청을 당하지 않기를 원한다면 출원인은 선행상표권자에게 직접 자신의 상표 등록을 허용해줄 수 있는지를 알아볼 수 있다. 이 경우, 선행상표권자는 출원인의 상표 사용에 대한 일정 의무, 상표 허용에 따른 보상 등을 요청할 수 있다(이러한 합의에 따른 비용이 추후 일어날 수 있는 이의신청 시 출원인이 패소하여 물게 되는 이의신청 비용 보다는 적을 것이다). 선행상표권자와의 합의 가능성이 높다면 출원인은 답변 기한 연장을 특허청에게 요청할 수 있다.

셋째, 출원인은 자신의 상표 출원을 취하할 수 있다.

#### 4) 가속심사 제도

2008년 4월 6일부터 상표 가속심사제도(fast track examination)가 시행되었다. 영국 특허청이 상표 등록 절차의 능률을 높이기 위해 도입한 제도로, 출원료와 함께 추가수수료 300파운드를 내면, 영국 특허청은 해당 출원 건을 심사하여 10일 내에 상표 출원인 또는 해당 대리인에게 심사 결과를 통지하게 된다. 가속심사 이후의 절차는 일반 심사 이후의 절차와 동일하므로 3개월간의 이의신청 규정은 여전히 적용된다.

- 가속심사청구 대상: 2008년 4월 7일<sup>38)</sup>부터 출원된 신규 상표 출원
- 가속심사 청구료: 300파운드
- 심사결과 접수: 출원일로부터 10일 이내이며, 이 기한 내에 접수되지 않을 경우 가속심사 청구료는 환불 가능.
- 단점: 가속심사청구는 1출원(즉, 1개의 상표)당 청구하여야 하므로, 출원인이 더 넓은 보호 범위를 갖기 위해 실질적으로 표장이 크게 다르지 않은 일련의 상표들을 출원하는 경우에는 출원 건마다 심사비를 지불해야 하므로 비용면에서 경제적이지 않다. 또한 가속심사결과 시기가 일반 심사의 30일 보 다 2주 정도 밖에 빠르지 않다.

38) 시행일인 4월 6일은 공휴일이므로 4월 7일부터 적용

## 5) 답변서 제출

특허청의 심사 결과 거절이유가 발견되면, 심사관은 출원인에게 심사리포트를 송부하고 이에 대해 출원인은 2개월의 답변 기한이 주어진다. 심사관의 거절 이유가 타당하지 않다고 판단될 경우 출원인은 거절이유의 부당함에 대해 심사관을 설득하거나 또는 다른 방법으로 거절이유를 극복하여야 한다.

출원인은 전화 또는 서면으로 심사관에게 의견을 피력할 수 있으며, 심사관은 직접적인 거절이유 해소 방법을 제안할 수 있다.

또한, 출원인은 상표 등록부의 상급 심사관인 심판관에게 심리를 요청할 수 있다. 출원인은 심리를 통해 자신의 의견을 피력할 수 있으며 해당 건의 등록결정 유무는 본 심리에서 결정된다.

## 6) 보정


상표 출원 후 표장을 변경하거나 지정상품 또는 서비스업을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 따라서 출원 전에 충분한 고려가 요구된다.

## 7) 분할 출원

다류 출원에 대한 심사 결과 일부 지정상품 또는 상품 분류에 대해 등록 거절이 된 경우, 출원인은 등록 허여된 지정상품 또는 상품류를 대상으로 한 분할 출원을 할 수 있다. 시리즈 상표 출원 또한, 시리즈 상표 중 공고 결정을 받은 일부 상표를 대상으로 분할 출원을 할 수 있다. 분할 출원에 속하지 않는 상품 또는 일부 상표는 원출원에 그대로 남게 되어 추후 절차를 밟게 된다.

분할 출원 시 특허청 요금은 100파운드이다.

[그림 III-12] 상표 분할출원서



UK Intellectual Property Office

For Creativity and Innovation

## Form TM12 (서식 TM12)

Official fee £100 due with this form, but see notes (요금 100 파운드 납부)

**Request to divide an application (분할출원 신청서)**

Please read the notes below before filling in this form.

1. Trade mark application number. (상표출원번호)	(Lowest) Class (상품류)
2. Full name of the applicant.(출원인 이름)	
3. Do you want to divide: (분할 대상) (a) the list of goods or services; or (상품 또는 서비스) (b) a series of marks? (시리즈 상표 여부)  List the class number or numbers, or the goods or services, or the marks in the series, to be transferred. Use a separate sheet if there is not enough space on this form and say in section 7 how many sheets are attached.  (분할 출원으로 이전할 상품 분류, 지정상품 또는 서비스명, 시리즈 상표 중 이전할 상표를 기재)	
4. How many parts do you want to divide the application into? (몇 개로 분할 할 것인지?)	
5. Name of agent (if any). (대리인 이름)	
6. Signature. (서명)	
Name in BLOCK CAPITALS.	
Date.	
7. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. (연락처)	
Your reference.(귀사 관리번호)	
Number of sheets attached to this form. (첨부 서류)	

**Notes**

If we have objected to some of the classes in a multi-class application, you can divide the application to allow those classes which are acceptable to go forward for publication, and for objections to the remaining classes to be dealt with later in more detail. List in section 3 the class number or numbers, or the goods or services to be transferred to a divisional application. The fee for this is £100 only.

If we have objected to a series of marks, you can divide your application to allow those marks which are acceptable to go forward for publication, and for objections to the remaining marks to be dealt with later in more detail. List in section 3 the marks to be transferred to a divisional application. The fee for this is £100, plus £200 for each new application created, and £50 for each extra class if the application contains more than one class.

You cannot divide both goods or services and a series on the same form. If you want to do this, you must send us a separate form and the correct fees for each type of division.

(Rev Jun05)
Form TM12

UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

## 8) 등록

### ■ 등록 절차

3개월의 공고 기간 동안 이의신청이 제기되지 않을 경우, 심사관은 해당 출원을 상표 등록부에 등재하고 출원인에게 등록증을 송부한다. 별도의 등록료 납부는 없다.

### ■ 권리 보호 기간


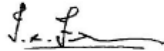
상표권은 등록일로부터 10년간 보호되며, 상표권 존속 기간은 무한정 갱신이 가능하다.

### ■ 등록의 요건

상표로 등록하려면 아래의 요건에 충족되어야 한다

- 등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 식별력이 있어야 함
- 등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 또는 이와 유사한 부문에서 등록하고자 하는 표장과 동일하거나 유사한 선행 등록 상표가 없어야 함

[그림 III-13] 상표 등록증 견본

<b>TRADE MARKS REGISTRY</b>		<b>REGISTRATION CERTIFICATE</b>
Trade Marks Act 1994 of		Great Britain and Northern Ireland
<p>The mark shown below has been registered under No. 2470101B as of the date 20 October 2007.</p>		
<p><b>LEGAL &amp; GENERAL - EVERY DAY MATTERS</b></p>		
<p>The mark has been registered in respect of: Class 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance services, including, but not limited to, general insurance, business insurance, insurance for businesses, income protection insurance, income protection insurance for businesses, life insurance, health care and medical insurance, home insurance, motor insurance, building insurance, contents insurance, mortgage payment insurance, critical illness insurance; medical insurance services; insurance underwriting services; insurance claims services; financial services; investment services; savings services; offshore bond services; investment and savings advice and consultancy services; financial services provided via the Internet; provision of financial information; financial services relating to pensions and pension funds; financial services relating to investments, savings and bonds; banking services; savings and investment services; mortgage services; loan services; pension services; financial advice and consultancy services; stockbroking services; share advice services; real estate services; estate agency services; fund investment services; fund management services; capital investment services; lending services; savings bank services; leasing, letting and rental of property services; property and land management and valuation services; arranging of insurance; including, but not limited to, all the aforesaid provided by electronic means including the Internet; consultancy, advisory and information services in relation to any or all of the aforesaid services, including, but not limited to, such services provided via the Internet.</p>		
<p>In the name of Legal &amp; General Group plc</p>		
<hr/>		
<p>Signed this day at my direction</p>		
		
<p>IAN FLETCHER, REGISTRAR DATE 4 July 2008</p>		

■ 갱신 출원

상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전 6개월 이내에 갱신 출원서(특허청 서식 TM11)을 작성하여 제출하여야 한다.

상표 갱신 출원시 납부해야할 특허청 요금은 아래와 같다.

- 갱신 출원료 : 200파운드 (1개류 1출원)  
50파운드 (추가 1개류당)

■ 부등록 사유

다음과 같은 표장은 상표로 등록될 수 없다.

- 상품 또는 서비스를 설명하거나, 상품 또는 서비스의 특성을 나타내는 표장  
(예를 들어, 상품 또는 서비스의 품질, 용량, 목적, 가치, 지리적 기원)
- 당업계에서 상용화 또는 관습화된 용어
- 식별력이 없는 단어  
(예를 들어, 광고 슬로건)
- 공공 정책 또는 공중도덕에 반하는 표장  
(예를 들어, 금기시되는 단어, 불경스러운 말)
- 법령이나 규정에 어긋나는 표장  
(예를 들어, 불법마약사용을 조장하는 단어)
- 공중을 기만하는 표장  
(예를 들어, 상품 또는 서비스의 품질을 오인하게 만드는 단어나 문구가 내재되어 있어서는 안 됨)
- 영국 왕실, 여왕, 왕가 깃발로 구성되거나 이와 유사한 표장
- 영국 국기, 국가, 국제기구 또는 조약의 국기 및 문장
- 국제적인 보호 표시(예를 들어, 적십자, 올림픽 심벌)
- 등록하고자 하는 상품과 서비스 부문에서 또는 이와 유사한 부문에서 선등록 상표와 동일 또는 유사한 표장  
(동일한 상표라도 보호받하고자 하는 상품과 서비스 부분이 아주 다르다면 등록이 가능함. 예를 들어 과자류와 자동차류)

이외에도, 일반인에게 상표로 보이지 않는 아래의 것으로만 이루어진 상표 또한 거절이 될 수 있다.

- 이상한 활자체로 된 표장
- 색채로만 이루어진 표장
- 철자법이 틀린 단어로 이루어진 표장 (예를 들어, 'xtra', 'fone' 등)
- '.com', 'co.uk' 등의 인터넷 도메인명으로 이루어진 표장

□ 등록이 불가능한 상표 예시 □

상표	등록 거절 이유
<b>7Days AWeek</b>	대부분의 상인과 업체들이 1주일 7일 내내 상품과 서비스를 제공한다고 광고하고 있음
<b>TASTYFOOD</b>	식품 또는 음식업계에서 이 두 단어는 순전히 음식의 품질을 나타내는 상표가 됨
<b>TOYS direct</b>	대중에게 직접 판매되는 상품 또는 서비스라는 의미의 '직접'은 업계에서 널리 쓰이는 말임
<i>The one for you</i>	업계에서 흔히 쓰이는 이러한 문구는 식별력이 없음

□ 공중도덕에 위배되는 상표 예시 - '예수(Jesus)' □

영국 특허청은 룩셈부르크의 한 의류업체가 바지류에 신청한 '예수(Jesus)'의 상표 등록을 거절하였다. 거절 이유는 'Jesus' 라는 단어가 표장으로 사용될 경우, 대중의 반감을 불러일으킬 것이라는 점이다.

영국 상표법은 "공중도덕 또는 관습에 반하는 표장은 등록이 될 수 없다"라고 규정하고 있다. 이는, 불쾌감을 주는 표장은 등록이 가능해도, 대중의 분노를 야기할 소지가 있는 표장은 등록되어서는 안 된다는 점을 말하고 있다.

특허청은, 많은 영국인들이 'Jesus'를 보통 명사로 여긴다 하더라도, 영국 국민 대다수가 기독교인이며 이들은 'Jesus'를 '지저스 크라이스트'의 의미로 생각한다고 결론을 내렸다.

반면, 유럽상표청의 표장의 도덕성 기준에 대해서는 영국 보다 덜 엄격해 보인다. 그 예로, 유럽상표청은 영국 특허청이 등록 거절한 'Tiny Penis'를 유럽상표로 인정하였다. 또한, 'Christ'와 'Jesus Christ Superstar'<sup>39)</sup>도 유럽상표로 등록된 표장이다.

39) 유럽상표 등록 제E1247386호 (2000.9.25 등록)

## ④ 상표권의 효력

### 1) 공고

심사관의 심사 진행 후 상표의 등록이 결정되면 해당 상표는 상표 공보(Trade Marks Journal)에 게재된다. 공보에는 출원인의 이름과 주소 등 출원서에 기재된 모든 정보가 실리게 된다. 만약 집 주소가 공개되는 것을 원하지 않는다면, 출원인은 공고 전에 사서함 주소 또는 다른 주소를 특허청에 제공하여 대체할 수 있다. 상표 공보는 특허청 웹사이트를 통해 매주 금요일 마다 공고된다.

상표 출원이 공고 결정되면 특허청은 공고 공보 게재 후 출원과 관련된 모든 서류의 열람이 가능하도록 관련 서류의 전자화 작업에 착수한다. 이러한 서류에는 출원인이 그 동안 제출했던 증거 또는 전시 자료도 포함이 된다. 만약 출원인이 제3자에게 공개되기를 원치 않는 정보가 있다면 해당 자료의 제출 시 또는 제출 후 14일 이내에 해당 자료에 대한 비공개를 요청해야 한다. 요청 이유가 타당하다면 특허청은 비공개 요청에 따라 해당 자료는 공개하지 않는다.

### 2) 등록의 효력

상표권자는 다음과 같은 권리를 행사할 수 있다.

- 자신의 상표가 등록 상표임을 표시할 수 있다.
- 타인에게 자신의 상표를 사용하도록 사용권을 줄 수 있다.
- 타인에게 자신의 상표를 판매(법률적인 용어로 '양도'에 해당)할 수 있다.
- 등록 상표로 보호되는 상품 또는 서비스와 비슷한 상품 또는 서비스 부문에서 등록 상표와 유사한 상표를 사용하여 혼동을 야기한 침해자를 기소할 수 있다.

### 3) 등록의 표시

'TM'이라는 표시는 단지 표장이 상표로 사용된다는 것을 나타낼 뿐이지, 이 표장이 실제로 등록되어 있다는 것을 표시하는 것은 아니다. 상표가 등록된 것으로 나타내기 위해서는 부호 ® 이나 약어 'RTM'(Registered Trade Mark: 등록상표)를 사용할 수 있다. 만약 표장이 어느 국가에서도 등록되어 있지 않았다면 부호 ® 이나 약어 'RTM'의 사용은 영국법(1994년 상표법 제95조)에 저촉될 것이다.

## 라) 상표권의 취소 및 권리 소멸

### 1) 이의신청

상표 공보에 게재된 상표는 3개월의 이의신청 기간을 갖게 된다. 이 기간 동안 어떠한 이의신청도 제기되지 않는다면 해당 상표는 등록 절차를 밟게 된다. 반면, 이의신청이 접수되면 특허청은 출원인에게 이의신청이 접수되었음을 통지하고 아래와 같은 이의신청 절차가 진행 된다.

#### ■ 이의신청의 근거

(1) 상표법 제3조에 따른 절대적 거절 이유에 해당되는 상표인 경우(식별력) 공고된 상표가 등록되어서는 안 된다고 생각하는 자는 누구든 이러한 의견을 특허청에 서면으로 알릴 수 있다. 예를 들어, 특허청 심사관은 자신이 등록결정한 상표가 어떤 특정 업체 또는 분야에서는 식별력이 없는 상표임을 모를 수 있기 때문이다.

#### (2) 상표법 제5조에 따른 선행 상표가 존재하는 경우

공고된 상표가 자신의 상표와 동일 또는 유사하여 소비자에게 혼동을 초래할 것이라고 생각하는 자는 누구든 이러한 의견을 특허청에 알릴 수 있다. 선행 상표를 근거로 한 이의신청의 경우는 반드시 해당 선행 상표권자만이 출원인에게 이의신청을 제기할 수 있다.

이때, 선행 상표는 아래의 상표 중의 하나를 말한다.

- 영국에 등록 또는 출원된 상표
- 영국이 지정되어 영국 내에서 보호되는 국제등록상표(‘마드리드’ 상표)
- 유럽공동체상표 출원 또는 등록
- 이의 신청인이 ‘커먼로(common law)’를 근거로 주장하는 미등록상표권리(unregistered rights)

#### ■ 이의신청 절차

이의신청 절차는 위의 이의신청의 법적 근거에 따라 다르게 진행된다.

이의신청인은 이의신청을 제기하기 전에 반드시 출원인과 접촉하여 이의신청의 이유를 미리 알려야 하는데, 이러한 사전 고지는 이의신청이 시작되기 전에 출원인으로 하여금 자신의 출원을 취하하거나, 자신의 상품 또는 서비스를 보정하여 선행 상표와의 충돌을 없애기 위함이다. 만약 이의

신청인이 이러한 사전 고지 없이 이의신청을 제기하고 이후 출원인이 대응을 포기, 상표 출원을 취하한다면, 이의신청인은 승소 시 받을 수 있는 소송비용을 보상받지 못하게 된다.

■ 이의신청 절차(식별력에 의한 경우)

• 특허청은 출원인의 상표가 등록되어서는 안 된다는 이의신청이 접수되었음을 출원인에게 알린다.



• 이의신청인의 의견이 법적으로 타당한 경우, 특허청은 출원인에게 심사를 다시 하겠음을 통지한다.



• 이의신청인의 의견이 법적으로 타당하지 않은 경우, 어떠한 조치도 취하지 않는다.

■ 이의신청 절차(선행상표에 의한 경우)

• 특허청은 출원인의 상표가 등록되어서는 안 된다는 이의신청인의 의견이 접수되었음을 출원인에게 알린다. 또는, 이의 신청인이 출원인과 직접 접촉하여 출원인의 상표 등록에 이의가 있음을 알려야 한다.(만약 이의 신청인이 이러한 사전 고지 없이 이의신청을 제기하고 이후 출원인이 대응을 포기, 상표 출원을 취하한다면, 이의 신청인은 소송비용을 보상 받지 못하게 된다.)



• 출원인은 이의신청에 대응할 것인지 아니면 상표 출원을 취하할 것인지를 결정한다.



• 출원인이 이의신청에 대응하기로 결정한 경우, 이의신청인은 이의신청 기한(3개월)내에 특허청에 이의신청서(TM7)와 청구의 이유를 제출한다.



• 특허청은 출원인에게 이의신청 부분을 전달하고 출원인에게는 3개월의 답변 기한이 주어진다. 답변서를 제출하지 않을 경우, 출원은 취하된다.



• 출원인은 이의신청인의 주장에 대한 반소(counter-statement)(TM8)를 준비해 이의신청 통지일로부터 3개월 내에 특허청에 제출한다.  
(만약 이의신청인과 출원인이 상호 소송비용을 줄이고 협상 또는 중재로 분쟁을 해결하고자 할 경우, 쌍방의 동의하에 상기 3개월의 반소장 제출 기한은 12개월까지 연장될 수 있다.<sup>40)</sup> 단, 이의신청인은 이 연장 기간을 언제든지 중지시킬 수 있다.)



- 이의신청 청구의 이유가 선행 상표에 의한 것이라면, 심판관(hearing officer)은 이의신청 승소 가능성에 대한 의견인 ‘예심(Preliminary Indication)<sup>41)</sup>’을 발행한다. 예심은 법적인 구속력은 없다.  
(※ 만약 선행 상표가 5년 전에 등록된 상표라면, 출원인은 해당 선행등록상표가 진정으로 사용되고 있는 상표 인지를 확인하기 위해 선행상표권자에게 사용증거의 제출을 요구할 수 있다. 해당 선행상표권자가 사용증거를 제출하지 못하거나, 사용하지 못한 타당한 이유를 대지 못할 경우, 이의신청은 기각된다.)  
(※ 이의신청인과 출원인 쌍방이 예심을 원하지 않을 경우, 또는 심판관이 보기에 예심이 도움이 되지 않을 정도로 복잡하고 어려운 분쟁이라면, 심판관은 예심을 발행하지 않는다.)



- 이의신청인은 심판관의 예심에 대해 증거자료를 제출할 수 있으며, 제출 기한은 3개월이다.



- 이의 신청인으로부터 증거자료가 접수되면, 출원인 또한 증거자료를 3개월 내에 제출할 수 있다. 이때 출원인이 제출한 자료는 이의 신청인에게 송부된다.



- 특허청은 이의 신청인에게 출원인의 증거 자료에 대한 추가 증거 자료를 제출할 기회를 준다. 이때, 새로운 정보나 자료의 제출은 엄격히 제한된다.



- 증거 자료 제출이 완료되면, 심판관은 구두 심리를 열어 출원인과 이의 신청인에게 상호 의견을 피력할 기회를 준다. 심리 후, 심판관은 서면으로 제출된 자료뿐만 아니라 심리 시 구두로 전달된 자료 등 모든 증거 자료를 철저히 분석하여 판결을 내린다. 심리 후 판결까지는 보통 5~6주 정도 소요된다.



- 이의신청인과 출원인은 특허청의 심결 통지를 받은 후 14일 내에 심결에 대한 동의 여부를 특허청에 통지한다. 심결에 대한 이의는 서면으로 제출할 수 있으며, 쌍방은 사건의 이해를 구하기 위해 ‘중간 심리(interlocutory hearing)’를 요청할 수 있다.



- 특허청의 심결에 불복 시 항소 법원에 항소하거나, 또는 ‘항소심판관(Appointed Person)<sup>42)</sup>’에게 직접 항소할 수 있다.

40) 이를 ‘진정기간(cooling off)’라고 함

41) 일종의 심결 전 초기 의견


42) Department for Constitutional Affairs에 의해 지정된 상급 변호사를 말함

■ 이의신청 서류 및 비용


이의신청인은 특허청 서식 TM7과 청구의 이유를 작성하여 특허청에 제출함으로써 이의신청을 청구할 수 있다. 이에 대한 반소장은 서식 TM8을 이용하여 제출한다.

- 이의신청료 : 200파운드

[그림 III-14] 이의신청서 (상표)

 <p><b>Form TM7 (서식 TM7 호)</b></p> <p>Official fee £200 due with this form (요금 200 파운드 납부)</p>	
<p><b>Notice of opposition (이의신청 및 청구의 이유 제출서) and statement of grounds</b></p> <p>Trade Marks Registry Concept House Cardiff Road, Newport South Wales NP10 8QQ</p>	
<p><b>Please read the notes below before completing this form</b></p>	
1. Trade mark number. (상표 출원번호)	
2. Full name of the applicant, International registration holder, or registered proprietor. (출원인, 국제상표등록권자, 상표권자 이름)	
3. Full name and address (including postcode) of the opponent. (이의신청인 이름 및 주소)	
4. Name and address (including postcode) of the opponent's representative (if any). (이의신청인의 대리인 이름 및 주소)	
5. Are there any related proceedings currently with the Registry or the courts? If so, give application, registration or opposition number. (현재 상표등록부 또는 법원에 계류중인 관련 절차가 있는지? 있다면, 해당 출원, 등록 또는 이의신청 번호를 기재할 것)	
6. State the date that you notified the applicant, International registration holder, or registered proprietor that you intend to oppose the trade mark application, International designation or amendment. (Please see note below) 출원인, 국제상표등록권자, 상표권자에게 상표 이의신청 의사를 통지한 날짜를 기재할 것	
7. Declaration. (선서)	I believe that the facts stated in this notice and in the attached statement of grounds are true. (본인은 첨부된 청구의 이유가 사실임을 주장한다)
Your signature. (서명)	
Your name in BLOCK CAPITALS. (이름)	
Date. (날짜)	
8. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. (연락처)	
9. Your reference. (신청인 관리번호)	
10. Number of sheets attached to this form. (첨부서류)	This is sheet 1 of
<p><b>Notes</b> Number every extra sheet and say in question 10 above how many you have used. An opposition launched without giving the applicant, international registration holder or the registered proprietor a reasonable opportunity to withdraw the application, international designation or amendment, may result in the opponent being ineligible for an award of costs.</p>	

[그림 III-15] 반소 제출서 (상표 이의신청/무효/취소)

 <p><b>Intellectual Property Office</b> □□□□ For Creativity and Innovation</p>	<p><b>Form TM8 (서식 TM8 호)</b> Nil Fee (요금 없음)</p>	<p><b>Trade Marks Registry</b> Concept House Cardiff Road, Newport South Wales NP10 8QQ</p>
<p><b>Notice of defence and counterstatement</b> (변론 및 반소 제출서)</p>		
<p>Please read the notes below before filling in this form.</p>		
<p>1. Trade mark number. (상표출원번호)</p>	<p>(Lowest class) (상품류)</p>	
2. Full name of the applicant or registered proprietor. (출원인 또는 등록권자 이름)		
3. Opposition, invalidation, revocation or rectification number. (이의신청, 무효심판, 취소심판 사건 번호)		
4. Name and address (including postcode) of the agent (if any). (대리인 이름 및 주소)		
5. Do you want the opponent to provide proof of use? (see note) (상대방의 사용증거 제출 요구 여부)		
6. If you answered "yes" to question five, please state for which goods and services you require proof. (위 5 번 질문에 "그렇다"라면, 사용증거 제출을 원하는 지정상품과 서비스업 목록을 기재할 것)		
<p>7. Counterstatement (반소)</p>		
8. Declaration (선서)	<p>I believe that the facts stated in this notice of defence and counterstatement are true. (첨부된 변론 및 반소에 기재된 사실은 거짓이 아님을 선서한다.)</p>	
Your signature.(서명)		
Your name in BLOCK CAPITALS (이름)		
Date. (날짜)		
9. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. (비상 연락처)		
Your reference. (신청인 관리번호)		
Number of sheets attached to this form (첨부서류)	<p>This is sheet 1 of</p>	
<p><small>Notes</small> If you need more space for your counterstatement you may attach separate sheets. Number each one and say in question 9 how many sheets you have used. Boxes 2 and 4: At least one of these should be located in the UK. Box 5: Only applies in opposition, or similarly in the case of invalidation proceedings, where the person opposing or invalidating your mark may have provided a statement of use and only applies to grounds of opposition or invalidation raised under sections 5(1) and 5(2) and 5(3) of the Trade Marks Act.</p>		
<p><b>(REV MAR08)</b> UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office <b>Form TM8</b></p>		

[그림 III-16] 항소심판관예의 항소 청구(상표 이의신청/무효/취소)

<b>UK Intellectual Property Office</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> For Creativity and Innovation		<b>Form TM55</b> (서식 TM55 호) Nil Fee (요금 없음)
<b>Notice of appeal to the Appointed Person</b> <b>(항소심판관예의 항소 청구)</b>		Trade Marks Registry Concept House Cardiff Road, Newport South Wales NP10 8QQ
Please read the notes below before filling in this form.		
1. Trade mark number. (상표 출원번호)		(Lowest) Class (상품류)
2. Opposition number, invalidation, revocation or rectification number. (이의신청, 무효, 취소소송 번호)		
3. Full name of the person or company making this appeal. (신청인 이름)		
4. Is this the applicant, the opponent or the registered proprietor? (신청인이 등록권자인지 아니면 상대방인지?)		
5. Name and address (including postcode) of the agent (if any) (대리인 이름 및 주소)		
6. Statement of grounds of appeal. (청구의 취지 및 이유)		
7. Your signature (서명)		
Your name in BLOCK CAPITALS. (이름)		
Date. 날짜)		
8. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. (연락처)		
Your reference (신청인 관리번호)		
Number of sheets attached to this form (첨부서류)		This is sheet 1 of
<b>Notes</b> If you need more space for your grounds of appeal you may attach separate sheets. Number each one and say in question 8 how many sheets you have used.		
Boxes 3 and 5: If the appeal is about an opposition, invalidation, revocation or rectification, at least one of these addresses should be in the UK.		
(REV JUL 04)	UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office	Form TM9t

## 2) 거절결정불복 심리 및 심결취소 소송

### ■ 심리(Hearings)

1994년 상표법 제37조에 따라, 심사과정에서 상표의 등록 거절을 통지 받은 출원인 또는 대리인은 심판관(Hearing Officer) 앞에서 직접 당해 사건에 대하여 진술하는 심리(Hearing)를 요청할 수 있다. 심판관은 제출된 자료와 출원인과의 심리를 근거로 상표등록부의 거절 통지의 유지 또는 취하를 결정하게 된다. 이때 심리를 담당하는 심판관은 상표 출원 심사관과는 관계가 없으며, 최초 심사 결정에 관여하지 않은 심사관이다. 거절 통지가 취하되고 해당 상표에 대한 거절 이유가 극복이 된 경우 해당 상표는 상표 공보(Trade Marks Journal)를 통해 공고된다.

### ■ 심결취소 소송

심리 심판관이 상표등록부의 거절결정을 유지하는 심결을 내릴 경우, 출원인은 서식 TM5를 이용하여 특허청에게 거절결정에 대한 이유를 설명하는 ‘심결이유진술서(statement of reasons for decision)<sup>43)</sup>’를 요청할 수 있다. 심결이유진술서는 특허청의 심결문 송부일로부터 반드시 1개월 이내에 청구되어야 한다.


#### ● 심결이유진술서 신청료 : 100파운드

그 다음 출원인은 특허청의 심결에 대하여 고등 법원에 소를 제기하거나, 또는 지정된 ‘항소심판관(Appointed Person)<sup>44)</sup>’에게 직접 항소할 수 있다. 특허청 심결에 대한 항소를 고등법원에 제기하는 경우 고등법원의 판결에 대하여 허가를 얻어 대법원에 상고할 수 있다. 그러나 항소심판관의 결정은 최종심으로 이들의 심결에 대하여 항소할 수 없다. 다만, 당사자들은 고등법원의 허가를 얻어 항소심판관의 결정에 대한 법적 재검토(Judicial Review)를 받을 수 있다.

43) 특허청의 이의신청, 취소, 무효에 대한 최종 심결에 이의가 있을 경우 요청하는 서식.

44) 항소심판관들은 대법관(Lord Chancellor)에 의해 임명되는 경력이 있는 지재권 전문가들로 구성됨.

[그림 Ⅲ-17] 심결이유진술서 신청서



For Creativity and Innovation

## Form TM5 (서식 TM5 호)

Official fee £100 due with this form (요금 100 파운드 납부)

**Request for a statement of reasons for registrar's decision**  
(상표등록부의 심결에 대한 이유 진술서 신청)

**Please read the note below before filling in this form**

1. Trade mark application number.(상표출원번호) (Please put an 'M' in front of Madrid marks.) (마드리드 상표의 경우, 'M'이라고 기재할 것)	(Lowest) Class (상품류)
2. Full name of the applicant.(신청인 이름)	
3. Name and address (including postcode) of agent (if any). (신청인 또는 대리인 주소)	
Trade marks ADP number (if you know it).	
4. Signature. (서명)	
Name in BLOCK CAPITALS. (서명인 이름)	
Date. (날짜)	
5. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. (연락처)	
Your reference. (신청인 관리번호)	

**Note** If we refuse your application for a trade mark or protection of an international trade mark (UK), you can ask us for a statement of the reasons for the decision. However, you must do this within one month of the date when we sent you the decision.

UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

### 3) 상표등록의 취소 및 무효

#### ■ 상표의 무효심판

등록이 될 수 없는 상표가 등록되었다고 생각하는 자는 누구든지 해당 상표 등록의 무효를 주장할 수 있다(이를 '무효(invalidation)'라고 함). 상표권자는 무효가 제기된 상표에 대해 항변할 것인지 포기할 것인지 결정하여야 한다. 상표권자는 상표권 전부를 포기할 수 있고 또는 권리를 일부 상품과 서비스로 제한할 수 있다.

상표 무효심판 청구 시 특허청에 납부되는 요금은 다음과 같다.

- 무효 심판 : 200파운드


#### ■ 상표의 취소심판

상표가 등록된 후 5년 이내에 상표가 사용되지 않았거나 최소 5년 동안 사용이 중단되었다면 누구든 해당 상표의 등록 취소를 주장할 수 있다(이를 '취소(revocation)'라고 함). 만약 상표권자가 상표를 사용하지 않고 있었다면 해당 상표 등록은 취소될 것이다. 그렇지 않은 경우, 상표권자는 해당 상표가 보호되는 상품과 서비스 부문에서 해당 상표가 사용되고 있음을 증명해야 한다. 또는 사용 증거 제출이 가능한 상품과 서비스로 상표 권리를 제한할 수 있다.

상표 취소심판 청구 시 특허청에 납부되는 요금은 다음과 같다.

- 취소 심판 : 200파운드

[그림 III-18] 상표등록 취소심판 청구서

 <b>Form TM26(I) (서식 TM26 호)</b> Official Fee £200 due with this form (요금 200 파운드 납부)	
Application to declare invalid a registration or a protected international trade mark (UK) (상표등록 및 국제등록상표(영국)의 취소 신청)	
Trade Marks Registry Concept House Cardiff Road, Newport South Wales NP10 8QQ	
Please read the notes below before filling in this form.	
1. Trade mark number. (상표 출원번호)	(Lowest) Class (상품류)
2. Full name of the registered proprietor. (등록권자 이름)	
3. Full name and address (including postcode) of the applicant for invalidation. (신청인의 이름 및 주소)	
4. Name and address (including postcode) of the agent (if any). (대리인 이름 및 주소)	
5. Declaration. (선서)  Your signature. (서명)	I declare that to the best of my knowledge there is no action concerning this registration pending in the courts. I believe that the facts stated in the attached statement of case are true (본 상표등록과 관련되어 법원에 계류중인 다른 절차는 없음을 선서하며, 첨부된 소장에 기재된 사항은 사실임을 주장한다.)
Your name in BLOCK CAPITALS. (이름)	
Date. (날짜)	
6. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. (연락처)	
Your reference. (신청인 관리번호)	
Number of sheets attached to this form. (첨부서류)	This is sheet 1 of
If the parties to this dispute have not considered mediation, would you like to receive information on the subject? (본 소송 당사자들이 아직 중재를 고려해보지 않았다면, 중재에 대한 정보를 받길 원하는가?) <input type="checkbox"/> Yes (그렇다) <input type="checkbox"/> No (아니다)	
<b>Notes</b> You must attach a statement of your reasons for making this application. You must give full details of the use made of any earlier trade marks registered for five years or more at the date of making this application. You must state on what goods or services the earlier marks have been used in these five years or state why the marks have not been used.	
Boxes 3 and 4: At least one of these should be in the UK.	

## 마 부정경쟁으로부터의 보호

### ■ 부정경쟁의 범위

‘부정경쟁(Unfair competition)’이란 경쟁자로부터 불공정한 이익을 취하거나 타부정한 방법으로 타인의 사업을 방해하는 비즈니스 행위를 말한다.

다음과 같은 경우 부정경쟁 행위로 볼 수 있다.

- 지배적 위치의 남용
- 국가 원조 (국가 원조의 결과로 기업이 부정경쟁 이득을 챙기게 된 경우)
- 공모 행위 (기업들이 새로운 경쟁업체를 보이콧 하는데 동의하는 등의 행위)
- 상표 침해 (경쟁업체의 상표 도용)
- 사칭통용(Passing off) (경쟁업체의 제품인 것처럼 소비자를 속이는 행위)
- 특허 또는 등록디자인 침해 (등록권자의 허가 없이 타인의 특허를 무단사용)
- 저작권 및 미등록 디자인권 침해 (창작자의 창작물을 원작자의 허가 없이 복제 사용)
- 기밀에 해당되는 정보의 남용
- 비교 광고 등 소비자를 혼란케 하는 광고 행위
- 인터넷 도메인명의 남용

### ■ 부정경쟁 관련 법

많은 EU 국가들과 다르게 영국에는 부정경쟁을 다루는 특정 법이 없다.

부정경쟁 행위 중, 특히 타인의 유사 또는 모방 행위에 대처하기 위해서는 지식재산권(상표, 디자인, 저작권) 또는 사칭통용(passing off) 관련법에 의존해야 한다. 2008년 5월 26일자로 시행된 ‘부정거래로부터의 소비자 보호 규정’<sup>45)</sup>은 유사 또는 모방과 같은 부정거래에 대처하기 위한 규정이다. 이 규정에 의거하여 부정 거래와 마케팅으로부터 유럽 소비자 보호를 목표로 하는 ‘부정 상거래 지침’ (UCP Directive: Unfair Commercial Practices Directive) 또한 시행되었다. ‘부정 상거래 지침’은 소비자로 하여금 다른 제조업자가 만든 제품을 원 제조업자에 의해 만들어진 제품인 것처럼 호도하는 마케팅 또는 거래를 금하는 유럽 연합의 규정이다. 그러나 이 지침은 회원국에서의 법 집행에 대해 정확히 규정하고 있지 않아 영국은 소송권이 없는 것으로 결정하였다. 따라서

45) The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008

‘부정 상거래 지침’ 위반으로는 개인 소송을 제기할 수 없다. 분쟁 해결을 위한 절차는 공정거래청(OFT: Office of Fair Trading)과 지방 기관인 TSS(Trading Standards Services)을 통해 가능하다.

#### ■ 사칭통용

‘사칭통용(Passing off)’이란 타인의 미등록상표를 자신의 상품이나 서비스를 나타내기 위하여 사용하는 것을 의미한다.

미등록상표권자는 사칭통용을 방지하기 위하여 민사소송을 청구할 수 있지만, 이를 증명하기 전에 몇 가지 고려해야 할 사항이 있다. 미등록상표권자는 다음과 같은 사항을 증명하여야 한다.

- 자신이 해당 표장이 부착된 상품이나 서비스를 사용하여 거래한다는 점
- 자신의 상표를 공중이 자신이 생산하는 상품 또는 자신이 제공하는 서비스와 결부시킨다는 점
- 자신은 그 상품과 서비스에 대한 명성을 얻고 있으며 따라서 그 명칭에 대하여 신용(goodwill)을 얻고 있다는 점
- 기만의 가능성이 존재한다는 점
- 누군가 자신의 상표를 사칭통용하고 있는 결과로 자신의 신용에 대해 심각한 손실을 받고 있거나 또는 받을 염려가 있다는 점

사칭통용을 증명하는 것은 매우 어렵고 경비가 많이 들 수 있으므로 가능하다면 상표를 등록하는 것이 이로우 수 있다. 만약 미등록 상표가 등록되어 있다면 이것은 상표 권리에 대한 ‘침해’가 될 것이므로 사칭통용에 대한 법적 소송을 청구하는 것이 더 쉽게 될 수 있다.

#### ■ 부정경쟁 분쟁 조정 기관

##### • 공정거래청

영국의 공정거래청(OFT: Office of Fair Trading)은 부정경쟁 분쟁을 다루는 주요 집행 기관이다.

공정거래청에 제소하는 데에는 비용이 들지 않는다. 제소 후 침해로 결정이 나면 경쟁항소법원을 통해 손해배상 청구를 할 수 있다. 항소법원은 공정거래청의 결정에 불복할 경우 항소 심리를 하는 곳이다.

### • 경쟁항소법원

경쟁항소법원(CAT: Competition Appeal Tribunal)은 영국의 경쟁법 관련 기관의 결정에 대한 항소, 1998년 경쟁법 제81조 및 제82조 하의 손해배상청구, 2003년 통신법하의 전자통신규정 결정에 대한 항소, 2002년 기업법 하의 공정거래청, 경쟁위원회, 장관의 합병 및 시장조사 결정에 대한 재고 신청을 담당한다.

경쟁항소법원의 판결에 대한 항소는 영국과 웨일즈의 항소법원(Court of Appeal), 북아일랜드의 항소법원, 스코틀랜드의 최고민사법원(Court of Session)에 할 수 있으며, 항소법원 판결에 대한 상고는 대법원(House of Lords)에 한다.

경쟁항소법원은 각 사건의 판결문과 심리 절차를 법원 웹사이트를 통해 공고하고 있으므로 누구든 열람이 가능하다<sup>46)</sup>.

### • 기타 집행 기관

공정거래청은 법률에 규정된 일정 비즈니스 부문과 관련된 제소에 대해서는 관할 기관들에 이관 하여야 한다. 이러한 기관으로는 CAA(항공 관련), Ofgem/Utility Regulator(북아일랜드의 전기, 가스 및 수도 관련), Ofcom(텔레콤 및 미디어 관련), Ofgem(영국의 전기 및 가스 관련), Ofwat(영국과 웨일즈의 수도 및 하수 관련) 및 ORR(영국의 철도 관련) 등이 있다.

유럽 위원회는 유럽 연합에 영향을 미치는 문제에 대해서는 직접 다룰 수 있으며, 국가 원조에 대해서는 독점적인 권한을 갖는다.

---

46) 경쟁항소법원 웹사이트 [www.catribunal.org.uk/](http://www.catribunal.org.uk/) 참조

part **3**

**디자인의 출원 및 관리**

**가 출원절차 및 방식**

**1) 출원 유예 기간**

디자인이 시장성 등의 평가를 목적으로 대중에게 공개되었다면, 해당 디자인은 공개된 시점부터 1년까지는 미등록 디자인권으로 보호를 받는다. 만약 등록디자인으로의 보호를 원한다면 최초 공개 시점부터 12개월 내에 등록디자인 출원을 하여야 한다.

**2) 출원인**

디자인의 창작자, 창작자의 고용인(직무 발명), 또는 계약에 의해 창작된 디자인을 구입한 자는 해당 디자인에 대해 출원을 할 수 있다.

**3) 출원 절차**

등록디자인 출원을 하려면, 서식 'DF2A'을 작성한 후 출원 수수료와 디자인 도면(또는 사진)을 동봉하여 특허청에 제출한다. 출원 수수료는 출원 시에 납부되어야 하며, 추후 납부는 허용되지 않는다. 일단 신청이 이루어지면 접수 확인과 함께 1주일 내에 출원번호 통지서가 송부된다.

2006년 10월부터 실시된 디자인법 개정안에 따라, 하나의 출원서에 복수개의 디자인 출원이 가능하다.

#### 4) 출원시 구비 서류

- 서식 DF2A <디자인등록출원서>

출원인, 대리인, 등록하려는 디자인 개수, 수수료에 관하여 기재하도록 한다.

- ※ 서식 DF2B <디자인추가등록출원서>

이미 출원된 디자인에 추가하고 싶은 디자인이 있는 경우에는 서식 DF2B로 출원서를 작성하여야 한다.

- 도면 또는 사진 1부
- 위임장

특허변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 한다.


#### 5) 수수료(출원료)

디자인 출원 시 납부해야할 특허청 요금은 아래와 같다:

- 출원료 : 60파운드 (단독 디자인 출원)  
40파운드 (추가 디자인 1개당/다류 출원)

출원 수수료는 어떠한 이유에서든 환불이 되지 않는다.

[그림 Ⅲ-19] 디자인등록출원서

 <p>For Creativity and Innovation</p>	<p><b>Designs Form DF2A</b> Official fee due with this form</p>	<p>Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ</p>
<p><b>Application to register one or more designs</b></p>		
<p>Please read the guidance note below about filling in this form.</p>		
<p>1. Your reference.</p>		
<p>2. If you are applying for more than one design, please state the total number.</p> <p>How many of these designs do you wish to have published and registered immediately?</p>		
<p>3. Full name and address (including postcode) of the applicant.</p> <p>Designs ADP number (if you know it).</p> <p>If you are applying in the name of a company, where is it incorporated?</p> <p>If incorporated in the USA, in which state is it incorporated?</p>		
<p>4. Full name and address (including postcode) of your agent or your contact address if not the same as in section 3 above.</p> <p>Designs ADP number (if you know it).</p>		
<p>5. Fees enclosed.</p>		
<p>6. Signature of the applicant or their representative.</p> <p>Name in BLOCK CAPITALS.</p> <p>Date.</p>		
<p>7. Name and daytime phone number of the person we should contact in case of query. You may also provide your e-mail address.</p>		
<p>How many pages are you sending us?</p>	<p>This is sheet 1 of</p>	
<p><b>Note:</b> Section 5: If this application contains more than one design, attach a Designs Ready Reckoner sheet.</p>		
<p>(REV OCT06)</p>	<p>UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office</p>	<p>Form DF2A</p>

This is the \_\_\_\_\_ (for example, first) design out of a total of \_\_\_\_\_ designs

**You must answer the questions below for each design. For multiple applications, please copy this sheet as many times as you need.**

<b>A. Name of the applicant.</b>	
<b>B. Which product or products is the design for?</b>	
<b>C. How many illustration sheets are there for this design?</b>	
<b>D. Write "RSP" if this is the design of a pattern which repeats across the surface of a product, for example, wallpaper.</b>	
<b>E. If you wish, you may give a brief description of the design shown in the illustration or sample.</b>	
<b>F. List any limitations or disclaimers you want to record.</b>	
<b>G. Do you agree that we should publish this design as soon as possible? Please state yes or no.</b>	
<b>H. If you are claiming priority from an earlier application to register this design, give these details.</b>	Priority date      Country      Application number
<b>I. If the earlier application was made in a different name, say how the current applicant has a right to apply. If, for example, by assignment of the earlier application, give the date of the transaction.</b>	

**Notes:**      You **MUST** answer all of the questions above which are shown in **BOLD** print.

Please phone us on 08459 500 505 if you need help to fill in this form.

**Checklist**      Tick the box if you have included priority documents with this application

**Illustration sheet**

This is the \_\_\_\_\_ (for example, first) design out of a total of \_\_\_\_\_ designs

---

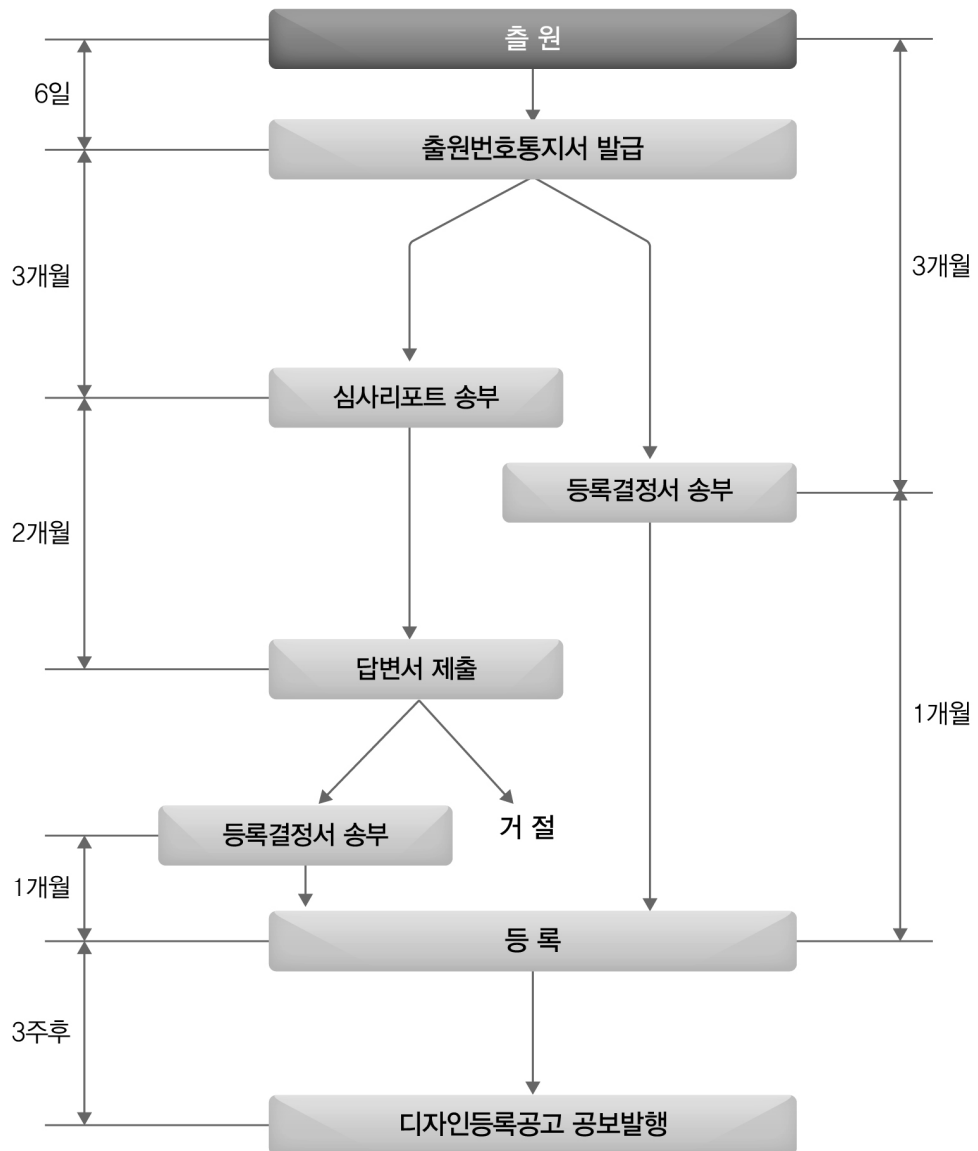
(REV OCT06)

Form DF2A

## 나 디자인 심사 및 등록

### 1) 디자인 심사 절차

[그림 III-20] 디자인 심사 절차



• 출원 → 심사 → 등록결정 → 공고 (또는 공고 연기) → 등록증 발행

↳ 거절이유통지 → 답변서 제출 → 재심사 → 등록 또는 거절

일반적으로 출원서 접수 후 3개월 내에 특허청의 심사가 이루어진다. 심사 결과 거절이유가 발견되지 않으면 등록결정서를, 거절이유가 발견되면 심사리포트를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사리포트에 기재된 거절이유에 대한 답변서를 2개월 내에 제출하여야 한다. 특허청의 거절이유를 극복하지 못하거나 답변서를 제출하지 못한 경우 해당 출원은 거절이 되고 이에 대한 불복심판이 접수되지 않는 한, 해당 출원은 취하 간주된다.

제출된 답변서를 통해 거절이유가 극복이 된 경우, 해당 디자인은 공고 공보에 게재되며 출원인에게 등록증이 송부된다.

일반적으로 디자인 출원에서 심사 및 등록까지는 5~6개월 정도의 기간이 소요된다. 거절이유가 발견된 경우는 그 이상의 기간이 소요될 것이다.

## 2) 디자인의 신규성 심사 중단

2006년 10월부터 시행된 디자인 개정법의 심사기준에 따라 2006년 10월 1일부터 출원된 디자인에 대해서는 선행디자인과의 유사 여부에 대한 심사(신규성)를 하지 않는다. 특허와 달리 선행기술 검색도 이루어지지 않는다. 이로써 디자인 등록 심사는 거의 형식 심사에 다름이 없게 되었고, 등록까지의 기간도 단축되었다. 등록된 디자인과 유사한 선행디자인의 소유자는 추후 해당 디자인의 공고 시 무효 소송을 제기할 수 있다.

## 3) 거절이유 극복

심사관의 거절 이유가 타당하지 않다고 판단될 경우, 출원인은 거절이유의 부당함에 대해 심사관을 설득하거나 또는 기타 방법으로 거절이유를 극복하여야 한다. 특허청은 이러한 극복에 필요한 기간을 최고 12개월까지 허용하고 있다.

출원인은 전화 또는 서면으로 심사관에게 의견을 피력할 수 있으며, 심사관은 디자인의 보정 등의 방법으로 거절이유 해소를 제안할 수 있다.

또한, 출원인은 디자인 등록부의 상급 심사관인 심판관(hearing officer)<sup>47)</sup>에게 심리(hearing)

47) 1977년 특허법과 관련하여 발생하는 분쟁을 중재하는 판사 (A senior member of staff who represents the Comptroller sitting as a tribunal to settle disagreements arising from matters relating to the Patents Act 1977).

를 요청할 수 있다. 출원인은 심리를 통해 자신의 의견을 피력할 수 있으며, 해당 건의 등록결정 유무는 본 심리에서 결정된다.

## 2) 등록

### ■ 등록의 요건

디자인으로 등록되기 위해서는 아래와 같은 요건이 충족되어야 한다:

#### • 신규성 (new)

대중에게 이미 알려진 어떠한 디자인과도 동일해서는 안 된다. 한마디로, 출원된 디자인은 ‘데자뷰(deja vu)’ 같은 느낌을 주어서는 안 된다.

#### • 개별적 특징 (individual in character)

디자인이 당업자(informed user)<sup>48</sup>에게 주는 전체적인 인상은 이전의 어떠한 디자인과도 달라야 한다. 개별적 특징의 정도를 결정할 때, 디자이너의 자유로운 창작성이 고려되어야 할 것이다.

### ■ 부등록 사유

다음과 같은 디자인은 등록이 될 수 없다.

- 디자인이 대중에게 최초 공개된 날로부터 12개월이 경과되었을 경우
- 오로지 제품의 기능적인 작용으로만 이루어진 디자인
- 정상 사용 시 보이지 않는 복잡한 제품의 부품으로 이루어진 디자인  
(예를 들어, 차량 엔진의 스페어 부품 또는 컴퓨터에 내장된 부품 등)
- 공공질서나 도덕에 반하는 디자인
- 국가 상징, 국기, 국제적인 인장이 포함된 디자인

48) 디자인 규정에서 당업자(Informed user)란 일반 소비자가 아닌, 관련 업계에서 구체적인 정보를 습득하고 있는 자를 말한다. 예컨대 소매상이나 관련물품을 취급하는 자는 비교적 쉽게 디자인의 개별적이고 독창적인 특징들을 탐지할 수 있다.

#### ■ 등록 절차

디자인 출원에 대한 심사 결과 등록결정이 내려진 디자인은 등록일로부터 약 3주 후 특허디자인 공보<sup>49)</sup>에 게재되고 등록증이 발행된다. 별도의 등록료 납부는 없다.

#### ■ 공고 연기

등록에 따른 디자인의 공고를 원하지 않을 경우, 특허청에 소정의 요금을 납부함으로써 최고 1년까지 공고를 지연시킬 수 있다. 특허청에 납부하는 요금은 디자인 1개당 40파운드이다. 다류 출원인 경우, 디자인 1개는 40파운드 나머지 디자인은 각각 20파운드의 요금을 납부하여야 한다.

일단 디자인 출원이 공고 결정되면, 특허청은 공고 공보 게재 후 출원과 관련된 모든 서류의 열람이 가능하도록 관련 서류의 전자화 작업에 착수한다. 이러한 서류에는 출원인이 그 동안 제출했던 증거 또는 전시 자료도 포함이 된다. 만약 출원인이 제3자에게 공개되기를 원치 않는 정보가 있다면 해당 자료의 제출 시 또는 제출 후 14일 이내에 해당 자료에 대한 비공개를 요청해야 한다. 요청 이유가 타당하다면 특허청은 비공개 요청에 따라 해당 자료는 공개하지 않는다.

49) 특허디자인 공보(Patents and Designs Journal)은 매주 수요일마다 발행.

[그림 Ⅲ-21] 디자인 등록증 견본



## Certificate of Registration of Design

Number of Registration

4007577

Date of Registration

17th May 2008

Date of Grant of Certificate

4th July 2008

**This is to certify that,**

in pursuance of and subject to the provisions of Registered Designs Act 1949, the design of which a representation or specimen is attached, had been registered as of the date of registration shown above in the name of

Brent Turner

in respect of the application of such design to:

Tent

International Design Classification LOC (07) Cl. 21-04

Ian Fletcher  
*Comptroller General of Patents,  
Designs and Trade Marks  
United Kingdom Intellectual  
Property Office*

### ■ 권리 보호 기간

등록디자인의 권리 보호 기간은 출원일로부터 25년으로<sup>50)</sup>, 5년마다 갱신 수수료(연차료)를 납부하여야만 권리가 유지된다.

### ■ 연차료 기일과 금액

연차료는 등록일을 기준으로 5년마다 납부해야 된다. 현재, 특허청의 연차료 금액은 아래와 같다.

- 1차: 70파운드
- 2차: 90파운드
- 3차: 110파운드
- 4차: 140파운드

정상 기한 내에 연차료가 납부되지 못한 경우, 6개월의 유예 기간 동안 납부할 수 있다. 이 경우 유예 기간 중 첫 1개월은 가산료가 없지만, 이후에는 1개월 마다 24파운드의 가산료를 추가로 납부하여야 한다. 이 추납 기간 내에도 연차료가 납부되지 않을 경우 해당 디자인등록권은 소멸된다.

---

50) 유럽디자인법과 일치하기 위해 영국 특허청이 2001년 등록디자인의 권리 존속 기간을 15년에서 25년으로 개정함.

## ㉔ 디자인의 효력

등록디자인권자는 자신의 디자인권을 타인에게 양도, 판매하거나, 타인이 사용하도록 실시권을 줄 수 있다. 또한, 해당 디자인 등록을 취소할 수 있다.

### 1) 등록디자인(Registered Design)

등록디자인이란 물품의 외관을 보호하기 위해 부여되는 권리이다.

등록디자인은 제품의 형상, 제품에 부착된 장식 또는 이 둘의 조합(예를 들어, 특별한 문양이 새겨진 찻주전자)의 형태가 될 수 있다.

등록디자인의 보호 지역은 영국과 맨섬(Isle of Man)이며, 5년 단위로 권리 갱신을 통해 최고 25년까지 보호될 수 있다. 등록디자인은 자동적으로 부여되는 권리가 아니므로 특허청에 소정의 요금을 납부하여 등록 신청을 하여야 한다. 마케팅 등의 목적으로 디자인이 공개되었다 하더라도 1년의 출원 유예 기간을 가질 수 있다. 즉, 공개된 시점부터 1년 내에 특허청에 출원을 하면 등록디자인으로 보호를 받을 수 있게 된다.

### 2) 미등록 디자인권(Design Right)

영국의 '1988년 저작권, 디자인 및 특허법'은 타인에 의한 디자인 복제를 허용하지 않는다. 미등록 디자인권은 이러한 무단복제에 대한 배타적인 권리로, 디자인 등록을 하지 않더라도 자동으로 부여되는 권리다. 그러나 미등록 디자인권은 3D 형상에 한해서만 보호가 되며, 카펫 디자인 또는 벽지와 같은 2D 패턴 또는 제품의 표면 장식은 보호가 되지 않는 불완전한 권리라 할 수 있겠다. 또한 '독점적인 상업적 이용'의 확대 및 보호 기간 연장을 위해서는 등록디자인으로 출원하여 등록을 받는 것이 중요하다. 영국의 미등록 디자인권은 디자인을 만든 날로부터 15년간 보호를 받을 수 있다.

### 3) 유럽공동체 등록디자인(RCD: Registered Community Design)

유럽공동체 등록디자인은 모든 유럽연합 회원국에서 보호를 받는다. 영국의 등록디자인과 마찬가지로 5년 단위로 권리 갱신을 하여 최고 25년까지 권리를 보호 받을 수 있다. 유럽공동체 등록디자인은 유럽상표청(OHIM)을 통해 신청이 이루어진다.

#### 4) 유럽공동체 미등록디자인(Unregistered Community Design)

유럽공동체 미등록디자인은 디자인 복제로부터 창작자를 보호하기 위한 권리다. 영국의 미등록 디자인권과 달리 모든 제품에 대해 보호가 가능하며, 디자인이 만들어진 날로부터 3년간 모든 유럽 연합국에서 보호를 받을 수 있다. 영국의 미등록 디자인권과 마찬가지로 자동적으로 부여되는 권리다.

〈표 Ⅲ-1〉 등록디자인 vs 미등록 디자인권 비교

	등록디자인	미등록 디자인권
보호 방법	특허청 등록을 통하여	자동적으로 부여되는 권리
보호 기간	출원일로부터 25년	디자인이 처음 만들어진 날로부터 15년 또는 마케팅 된 날로부터 10년
보호 형태	독점권 부여	타인의 무단복제에 대한 배타적 권리
권리 갱신	5년마다 권리 갱신이 요구됨	없음
보호 대상	디자인의 전체적인 모습	3D 형상만 보호
독창성	반드시 새로운 것이어야 하며 (즉, 기존의 디자인과 동일하거나 유사하지 않아야 함), 개별적 특징이 있어야 함	반드시 모방이 아닌 순수 창작물이야 하며 일상적인 흔한 디자인이 아니어야 함
비용	등록 신청 시 60파운드 납부	없음
권리 주장	침해 시 디자인이 무단복제 되었음을 증명할 필요가 없음	침해 시 디자인이 무단복제 되었음을 직접 증명해야 함
판매 가능	가능	가능
해외에서의 보호	해외에서도 권리 보호 가능	영국에서만 보호 인정





# UNITED KINGDOM

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

## IV. 지식재산권 분쟁 대응



지식재산권 범죄(IP Crime)로는 위조와 불법복제가 있다. 위조(counterfeiting)란 일반적으로 고의적인 상표 침해와 관련된 행위를 말하며, 불법복제(piracy)란 일반적으로 고의적인 저작권 침해와 관련된 행위를 의미한다.

예를 들어, 아래와 같은 물품은 위조 대상에 속한다.

- 신발
- 의류
- 핸드백
- 의약품
- 차량용 부품
- 항공기 부품
- 향수
- 화장품
- 담배
- 주류, 식료품

반면, 아래와 같은 물품은 불법복제 대상에 속한다.

- 해적판 DVD
- 해적판 CD
- 인터넷에서 불법 다운로드 받은 영화, 음악, 소프트웨어 파일

최근 모조품 판매가 암시장에서 인터넷으로 옮겨졌는데 이는 제조업자와 도매업자에게 더욱더 심각한 문제가 된다. 이베이(eBay)와 같은 온라인 옥션 업체들은 가상의 공간을 통해 끝없는 시장을 제공하고 있기 때문이다. 이러한 온라인 옥션 사이트들은 모조품의 새로운 판매 경로가 되고 있다. 고급 브랜드 상표가 부착된 모조품들은 상표의 가치와 효율에 손상을 줄 뿐만 아니라 브랜드 제조업체의 주식과 연구 투자에도 심각한 영향을 미칠 수 있다.

이러한 위조와 불법복제의 이유는 명확하지는 않지만, 기술의 발전이 훨씬 더 쉽게 정보를 복제하는 것을 가능하게 하고 있다. 이렇게 위조품에 쉽게 접근할 수 있다는 점이 위조에 대한 생각을 바꿔 놓기도 한다. 위조에 대한 최선의 방법은 위조 행위를 발견하는 경우 빠르게 대응하는 것이다. 각 사업이 각자의 자산을 보호하는 것도 중요하지만, 더 광범위한 문제는 개인의 불법 행위가 중지되어야 한다는 점이다.

## part 1

## 법원의 체계

영국 법제도와 관련하여 가장 특이한 점은 무엇보다 의회주권의 원리가 그대로 영국 사법제도에 반영되어 결국 의회가 사법 기능까지 담당을 하게 되는 것이다. 영국 역시 법원이 존재하고 이들 법원이 제정법의 해석자로서 주요한 지위를 향유하고 있으나, 최종심으로서의 지위를 상원이 차지하고 있다(영국 대법관은 의회 상원의원 신분).

영국의 1심법원은 치안법원, 가정법원, 청소년법원, 영국카운티법원이 있으며, 2심법원은 영국 항소법원, 고등법원, 형사법원이 있다. 영국고등법원과 항소법원은 한국고등법원과 달리 런던 한 곳에만 설치되어 있다. 1심법원과 2심법원은 영국 법무부에 속해 있으며, 3심 재판은 영국 상원에 속해있는 영국 대법원에서 진행한다.

## 가 권리별 분쟁 관할 기관

지식재산권 관련 분쟁 발생시, 권리별 그리고 분쟁의 성격에 따라 적절한 기관을 선택하여 절차를 진행하여야 할 것이다.

특허의 경우는 다음과 같다.

- 법원(1심법원, 항소법원, 대법원) → 특허 침해 소송, 무효 소송, 비침해
- 특허청 → 타인의 출원에 대해 observation 제출, 이의신청 절차 진행  
특허 침해 또는 유효성에 대한 ‘소견서’ 발행, 직무 발명 분쟁

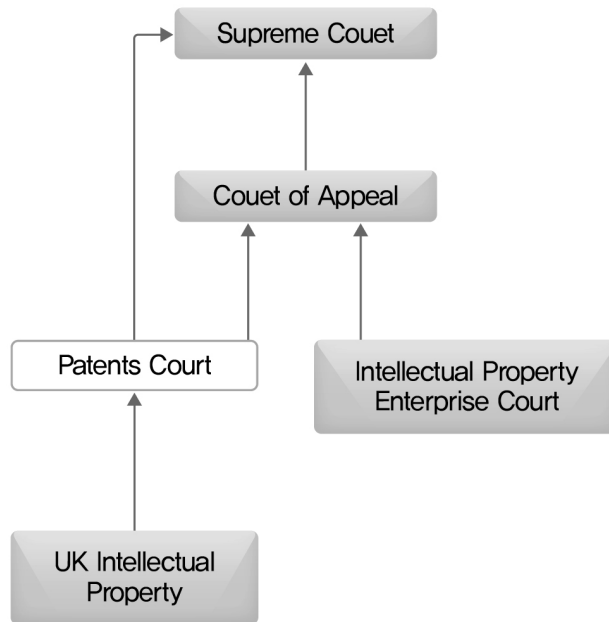
디자인의 경우는 다음과 같다.

- 법원(1심법원, 항소법원, 대법원) → 등록·미등록 디자인 침해 소송  
무효 소송(등록디자인)
- 특허청 → 무효 소송(등록디자인)
- OHIM → 무효 소송(유럽등록디자인의 경우)  
상표의 경우는 다음과 같다.

- 법원(1심법원, 항소법원, 대법원) → 상표 침해 소송, 취소/무효 소송  
passing-off 관련 소송, 저작권 소송
- 특허청(상표등록부) → 이의신청, 상표 취소/무효
- OHIM → 이의신청, 상표 취소(유럽상표의 경우)

## 나 영국의 법원 체계도

[그림 IV-1] 영국 법원 체계

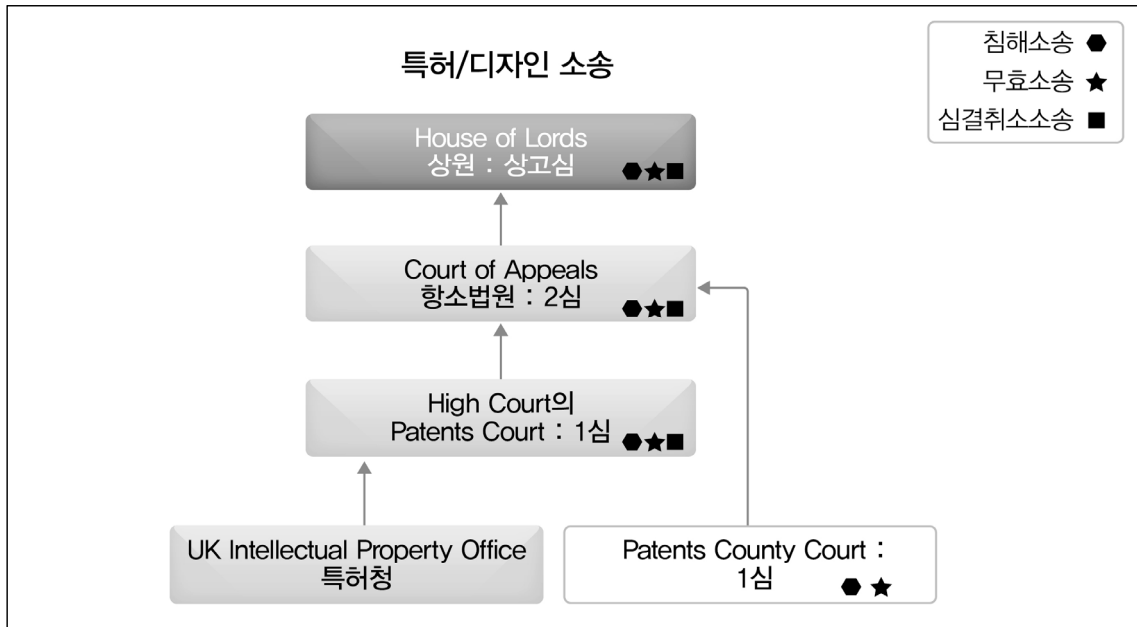


영국의 지재권 심급 체계는 3심제로서 1심(Hight Court), 2심 항소법원(Court of Appeal), 상고심을 담당하는 대법원(House of Lords)으로 이루어져 있다.

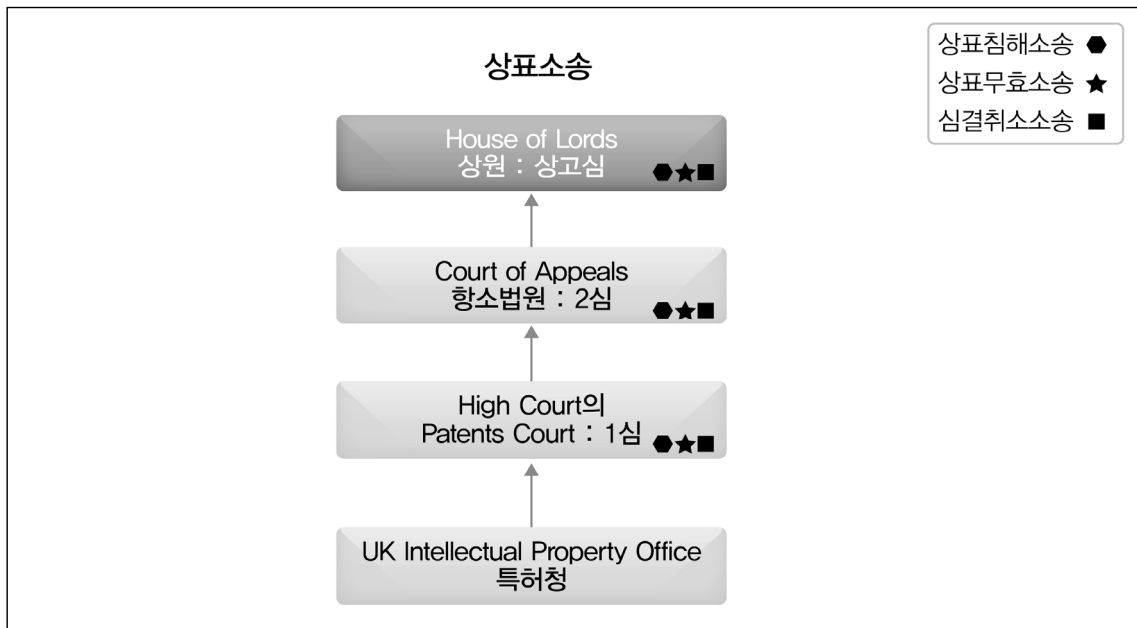
- 1심 법원은 원칙적으로 5,000파운드(약 천 만원) 이상의 중요 사건을 담당하며, 민사 소액 사건은 주로 지방 법원(County Court)에서 관할한다.
- 2심 항소 법원은 3인 합의 재판부를 원칙으로 하고, 소액사건의 항소는 항소 허가가 있는 경우만 가능하다. 항소 법원의 심리 방식은 1심 법원의 소송기록과 변호사의 변론만 듣고 심리하는 재심(Re-hearing) 방식을 채택하고 있다. 새로운 증인 또는 증거 제출은 원칙적으로 불가능하며, 따라서 사실관계의 입증에 이루어지는 1심 재판이 절대적으로 중요하다.

- 최종 상고심은 의회 (Parliament) 상원 (House of Lords)에 설치되고, 상원의원 중 Lord Chancellor(대법관에 해당)를 임명하여, 3인 또는 5인의 합의체를 구성하여 최종심을 수행한다.

[그림 IV-2] 영국 특허·디자인 소송 체계



[그림 IV-3] 영국 상표 소송 체계



한편, 영국은 하나의 통일된 사법제도를 가지고 있지 아니다. 잉글랜드와 웨일즈는 통일된 사법제도를 가지고 있으나, 스코틀랜드와 북아일랜드는 각각 고유한 사법제도를 가지고 있어 영국에는 3개의 다른 사법제도가 존재한다. 따라서 특허, 디자인 및 상표 등과 관련된 지식재산권과 관련된 심리(hearing)가 스코틀랜드에서 개최되어 심결이 이루어지는 경우 당사자는 특허청 심결에 대하여 Outer Court of Session에 항소를 제기해야 하며, Outer Court of Session의 판결에 대해서는 Inner Court of Session에 항소를 제기해야 한다.

### ■ 특허 법원

특허 법원(Patents Court)은 민사 사건 1심 관할 법원(High Court)의 형평법부에 속하며 Chancery Division 소속 특별 법원으로 1978년에 설립되었다.

특허와 디자인 사건을 취급하며 상표 사건은 취급하지 않는다. 모든 종류의 특허청 처분 불복 사건 및 특허 침해 소송과 관련한 손해배상 청구, 침해 금지(injunction) 청구(claim) 등을 관할한다. 특허사건에 대한 전문성에도 불구하고, 소송 절차의 복잡함, 소송 기간의 장기화 및 고비용 등의 문제점이 있다.

특허법원의 판사는 House of Lords의 Judicial Committee(대법원 기능)가 50여명의 특허 전문 법정 변호사 중에서 임명한다. 기술전문가의 증언이 필요할 경우 참고인으로 출석시켜 증언을 청취한다.

### ■ 특허 지방 법원

특허 지방 법원(Patents County Court)는 특허 소송의 신속화와 저가의 소송 비용에 의하여 중소기업 등 경제적 약자의 권리구제를 목적으로 1991년에 설립되었다. 특허 법원과 같이 특허와 디자인의 무효 및 침해 소송 사건을 취급하지만, 특허청의 심결 취소 소송은 취급하지 않는다.

특허 지방 법원 판사는 특허 소송 경력을 갖춘 법정 변호사 중 1인이 임명된다.

소송 문건 작성 및 변론 등 전 과정에 걸쳐 특허 변리사에 의한 단독 대리를 허용하고 있어 소송의 비용을 낮추는 효과가 있다. 법정 변호사와 공동 대리를 하는 경우도 있으나, 소액 사건의 경우 대부분 특허 변리사가 단독 대리로 진행한다.

### ■ 통합 특허법원(UPC, Unified Patent Court)

영국은 2018년 4월 26일 통합 특허법원협정(Unified Patent Court Agreement)을 비준하였다. 영국은 유럽연합 탈퇴 후 통합 특허법원과 일원화된 특허시스템을 유지할 계획이다. 통합 특허

법원과 일원화된 특허 계획은 유럽 전역의 혁신적인 제품의 보호를 단순화하는 중요한 수단이다. 이 협정은 영국이 향후 유럽 파트너와 함께 추구하는 건설적인 협력 수준을 가능한다.

통합 특허법원에 관한 협정은 국제 조약이다. 국제법원은 계약 국가의 특허분쟁에 대한 관할권을 갖는다. 향후 일원화된 특허시스템을 포함하여 통합 특허법원은 현재의 정부 체제하에서 부여된 특허에 대한 민간 당사자 간의 국경을 넘어서는 분쟁에서 유일한 판단을 내리게 된다.

## 다 지식재산권 구제절차

### 1) 소송 이전

민사 소송 또는 침해 소송을 제기하기 이전에 취할 수 있는 분쟁 해결 방법은 다음과 같다.

#### ■ 특허청 오피니언 제도

영국특허청은 특허침해 소송과 관련하여 신속하고 효과적인 분쟁해결을 위한 대안적 분쟁 해결 절차로 2005년 10월 1일부터 특허 침해 및 유효성에 대한 공적 견해를 발행하는 ‘오피니언 제도 (Opinion Service)’를 시행하고 있다<sup>51)</sup>. 영국 법원에서 진행되는 높은 소송비용과 소송 기간의 장기화에 대한 염려로 인하여 마련된 이 제도는 2004년 발효된 특허법 개정안 중의 하나이다<sup>52)</sup>.

#### ■ 오피니언 제도 실시

오피니언 제도는 특허 관련 침해 및 유효성 여부 판단에 대해 영국 특허청으로부터 직접 소견을 들을 수 있는 혁신적인 민원 서비스다. 즉, 특허권자의 특허침해 여부에 대한 소견 제시 요청에 따라 법적 구속력이 없는 소견서를 제시함으로써 특허권자들이 특허침해 소송에서 합리적인 해결을 할 수 있도록 지원하는 서비스이다. 따라서 ‘특허청 오피니언’을 통해 특허 소송 중이거나 소송 가능성이 있는 기업 및 개인은 분쟁 해결에 도움이 될 수 있는 독립적인 의견을 신속하고 저렴하게 제공받을 수 있다. 또한 현재 분쟁에 관련된 당사자는 특허소송으로 인한 비용이 발생되기 전에 자

51) 우리나라의 권리범위확인심판 제도와 일면 유사하다고 할 수 있음

52) 영국 특허법 74A(1)은 “특허권 소유자 또는 그 외 누구든지 (a)어떤 특정 행위가 특허침해를 구성하는지 또는 그러한 행위가 이루어진다면 특허 침해를 구성할 것인지; (b)특허발명이 신규하지 아니하거나 그 특허발명이 자명하여 특허를 받을 수 없는지에 대하여 특허청장에게 오피니언 발행을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 74A(2)는 “74A(1)은 특허의 존속기간이 만료되거나 포기된 경우에도 적용된다.”라고 규정하고 있음.

신들의 주장의 타당성을 사전에 검증받을 수 있게 된다.

### ■ 오피니언 요청 대상

누구든 200파운드의 수수료를 지불하면 다음과 같은 소견서를 특허청에 요청할 수 있다.

- 어떤 특정 행위가 특허 침해에 해당되고, 영국 특허에서 설명되는 발명이 신규성(novel)에 속하는가 아니면 진보성(inventive)에 속하는가?

즉, 신청인은 특허 침해 여부 및 특허의 효력에 대하여 오피니언을 요청할 수 있다. 특허침해에 대하여는 현존하거나 과거에 이루어진 특정행위뿐만 아니라 장래에 발생할 특정행위가 특허침해를 구성하는지에 대하여도 오피니언을 요청할 수 있다. 그러나 특허 효력에 대해서는 영국 특허법에 신규성 및 진보성에 대해서만 오피니언을 요청할 수 있다고 명문으로 규정하고 있어 산업상이 용가능성, 실시가능요건 등 다른 무효사유로 오피니언을 요청할 수는 없다.

오피니언의 신청 대상은 특허의 존속 여부를 불문하고, 1977년 특허법 하에 특허된 영국 특허와 영국을 지정국으로 하는 유럽특허의 청구범위에 기재된 특허발명이다.

### ■ 오피니언 신청인과 신청 시기

영국 특허법 섹션 74A(1)는 특허권 소유자 또는 그 외 누구든지 특허 청장에게 오피니언 발행을 요청할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 특허권 소유자 외에 그 특허에 대하여 독점권을 가지고 있는 자뿐만 아니라 법률상 이해관계가 없는 제3자도 오피니언을 요청할 수 있다.

또한, 영국 특허법에 따라, 특허의 존속기간뿐만 아니라 당해 권리가 소멸한 경우에도 오피니언을 요청할 수 있다.

### ■ 오피니언 신청 절차

오피니언 신청인은 특허청 서식 17호와 아래의 내용이 기재된 의견서(statement) 2부를 작성하여 특허청에 수수료 200파운드와 함께 제출해야 한다.

- ① 오피니언을 구하는 문제
- ② 그 문제에 관한 신청인의 의견
- ③ 오피니언에서 고려되어야 될 사실들

또한, 위의 의견서에는 신청인이 알고 있는 자 중에서 오피니언에 대하여 관심을 가지고 있는 자의 성명 및 주소, 신청인이 알고 있는 요청된 특허와 관련되어 계류 중인 법적 절차에 대한 사항도 포함되어야 한다.

물론 오피니언 신청인은 제기된 문제에 대해 관심을 가지는 여타 당사자를 밝힐 의무가 있지만, 특허 변리사를 통해 익명으로 소견을 요청할 수 있다. 오피니언 신청인이 특허권자가 아닌 경우, 특허청은 해당 특허권자에게 이러한 오피니언 요청이 접수되었음을 통보한다. 특허청은 오피니언 요청에서 제기된 문제가 충분히 검토되었던 문제이거나 요청이 ‘하찮거나 번잡한 것’일 경우에는 오피니언 발행을 거부할 수 있다.

오피니언 요청에는 제기된 문제와 관련해서 특정 입장을 지지하는 증거와 이론 전개가 따라야 한다. 이러한 요청 내역은 영국 특허청 웹사이트<sup>53)</sup>에 발표된다. 관계된 제3자 또는 누구든 오피니언 신청서가 발표된 날로부터 4주 내에 제기된 문제에 대해 의견서(observation)를 제출할 수 있다.

이 기간이 지나면 이 소송에 관련된 사람은 누구든 (가령, 특허권자 또는 오피니언 신청인) 추가로 주어지는 2주안에 위에 접수된 의견에 대한 반박서(observation in reply)를 제출할 수 있다. 그 다음 영국 특허청 선임 심사관이 접수된 의견들을 심리한 후, 특허청 웹사이트를 통해 오피니언을 발행하게 된다. 또한 특허청은 오피니언 사본을 오피니언 신청인, 특허권자, 의견서를 제출한 자에게 송달하여야 한다.

이러한 전체 과정은 오피니언 신청 접수 후 3개월 안에 종결하도록 되어 있다. 특허청에서 제시하는 의견들은 모두 발표된다는 점에 유의하여야 할 것이다.

### ■ 오피니언 결과에 대한 불복과 법적 구속력

특허법의 규정에 따라<sup>54)</sup>, 오피니언은 법적 구속력을 없다. 즉, 오피니언 결과로 인하여 특허가 취소되거나 오피니언 결과를 이용하여 손해배상 등 법적 구제절차를 청구할 수 없다.

특허청 심사관의 심리 결과 침해사항이 없거나 그 특허가 무효하다는 오피니언이 발행될 경우, 특허권자는 이 오피니언 발행일로부터 3개월 내에 수수료 50파운드를 납부하여 오피니언의 재검토를 요청할 수 있다. 여기서도 제3자는 오피니언 발표 4주 내에 이 요청과 관련해서 제출할 수 있다. 이 재검토의 결과 또한 구속력이 없고, 오피니언과 마찬가지로 현재 검토 중인 사안에 기초하여 누구든 법정 소송을 제기하는 걸 막을 수는 없다.

53) [www.ipo.gov.uk/p-useenforce-opinion-advert.htm](http://www.ipo.gov.uk/p-useenforce-opinion-advert.htm)

54) 특허법 74A(4)는 “이 섹션에 의한 오피니언은 어떠한 목적을 위한 구속력을 가져서는 아니 된다.”라고 규정되어 있음


## ■ 오피니언 제도의 이용

오피니언 제도는 ①특허사무소에서 얻는 소견보다 더 중립적이고 공적인 결과를 얻을 수 있으며 ②비용이 £200로 매우 저렴하며 ③빠른 기한(최단 3개월) 내에 결과를 얻을 수 있으며 ④절차가 간단하며 ⑤특허침해문제와 특허의 효력문제를 동시에 다룰 수 있다는 장점이 있다.

또한, 오피니언 제도는 다음과 같은 부문에 활용될 수 있다.

- 특허권 침해 또는 비침해의 확인(실시행위의 계속, 중지)
- 실시권 계약, 권리 양도 교섭에의 활용
- 중재기관에 분쟁조정의를 위한 기초자료로 활용
- 경찰 고소의 근거자료
- 경고장의 증거, 경고장에 대한 반론의 증거
- 법적소송을 위한 기초자료로 활용

[그림 IV-4] 특허유효/침해에 관한 오피니언 신청서

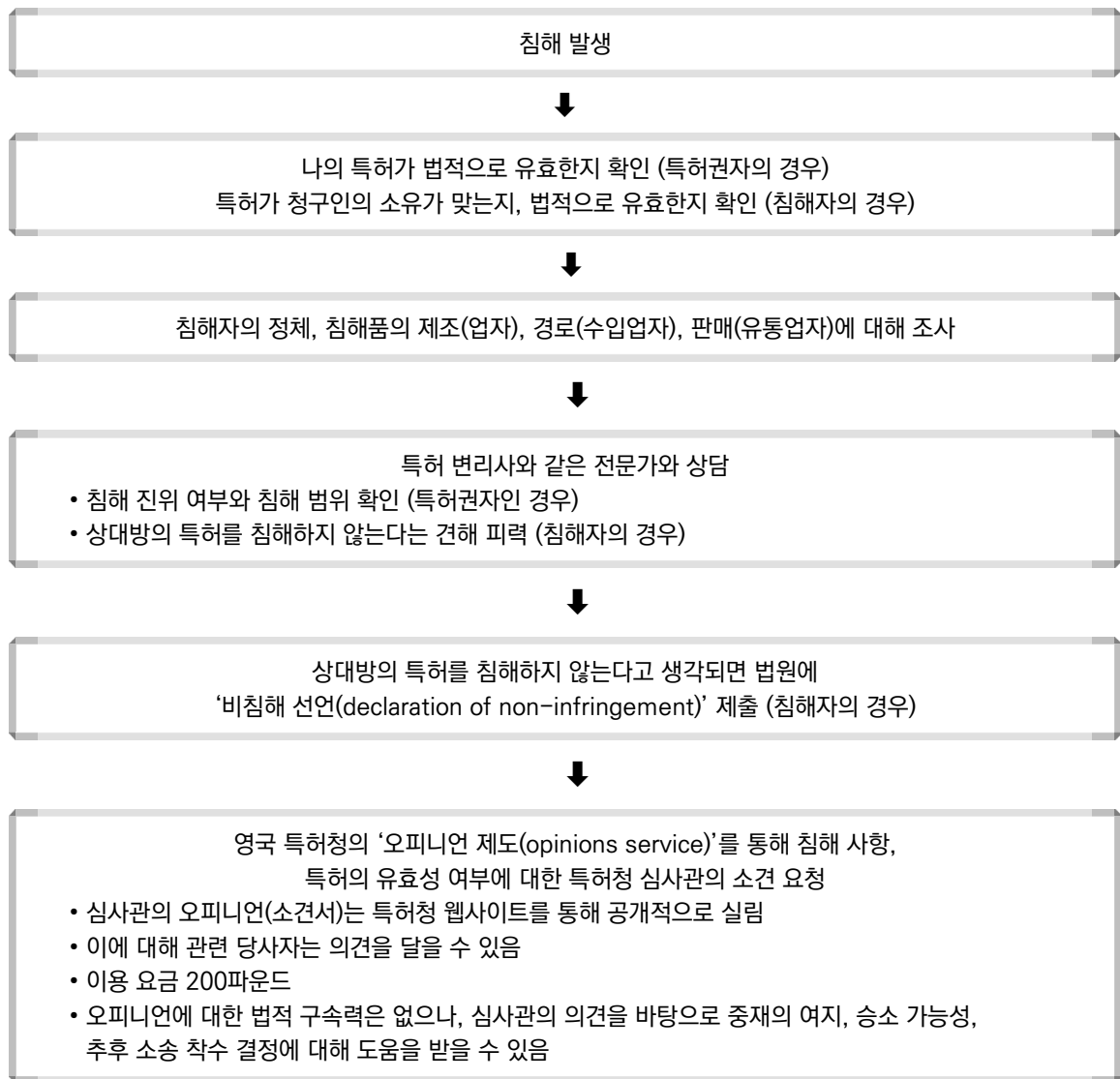
 <p><b>Intellectual Property Office</b> □□□□ For Creativity and Innovation</p>	<p><b>Patents Form 17</b> (특허 서식 17 호)</p> <p>Patents Act 1977 (Rule 93)</p>	
<p><b>Request for opinion as to (특허 유효 또는 침해에 validity or infringement 대한 오피니언 신청서)</b> (See the notes on the back of this form)</p>		<p>Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ</p>
<hr/> <p>1. Your reference (신청인 관리번호)</p>		
<hr/> <p>2. Number of patent on which an opinion is sought (소견 신청 대상 특허 번호)</p>		
<hr/> <p>3. Your full name, address and postcode (신청인 이름)</p>		
<p>Patents ADP number (if you know it)</p>		
<hr/> <p>4. Full name of the or of each patent proprietor (특허권자 이름) (see note (d))</p>		
<hr/> <p>5. Are you requesting: (see note (e)) (신청 대상)</p> <p style="margin-left: 40px;">                 an opinion in relation to infringement (section 74A(1)(a)) <input type="checkbox"/>                  (특허법 제74A조(1)(a)에 의한 침해에 대한 의견) <input type="checkbox"/>                  an opinion in relation to validity (section 74A(1)(b))                  특허법 제74A조 (1)(b)에 의한 유효성에 대한 의견             </p>		
<hr/> <p>6. Relevant information concerning related proceedings and interested parties (see note (f)) (관련 절차 및 이해관계자에 대한 정보)</p>		
<hr/> <p>7. Name of your agent (if you have one) (대리인 이름)</p> <p style="margin-left: 40px;">                 "Address for service" in the European Economic Area or Channel Islands to which all correspondence should be sent (including postcode)                  (see note (g))             </p> <p style="margin-left: 40px;">Patents ADP number (if you know it)</p>		
<hr/> <p>8. Signature (서명)</p>		<p>Date (날짜)</p>
<hr/> <p>9. Name, e-mail address, telephone, fax and / or mobile number, if any, of a contact point for the applicant (신청인 전화, 이메일, 팩스, 핸드폰 연락처)</p>		
<p>(REV DEC07)      UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office      Patents Form 17</p>		

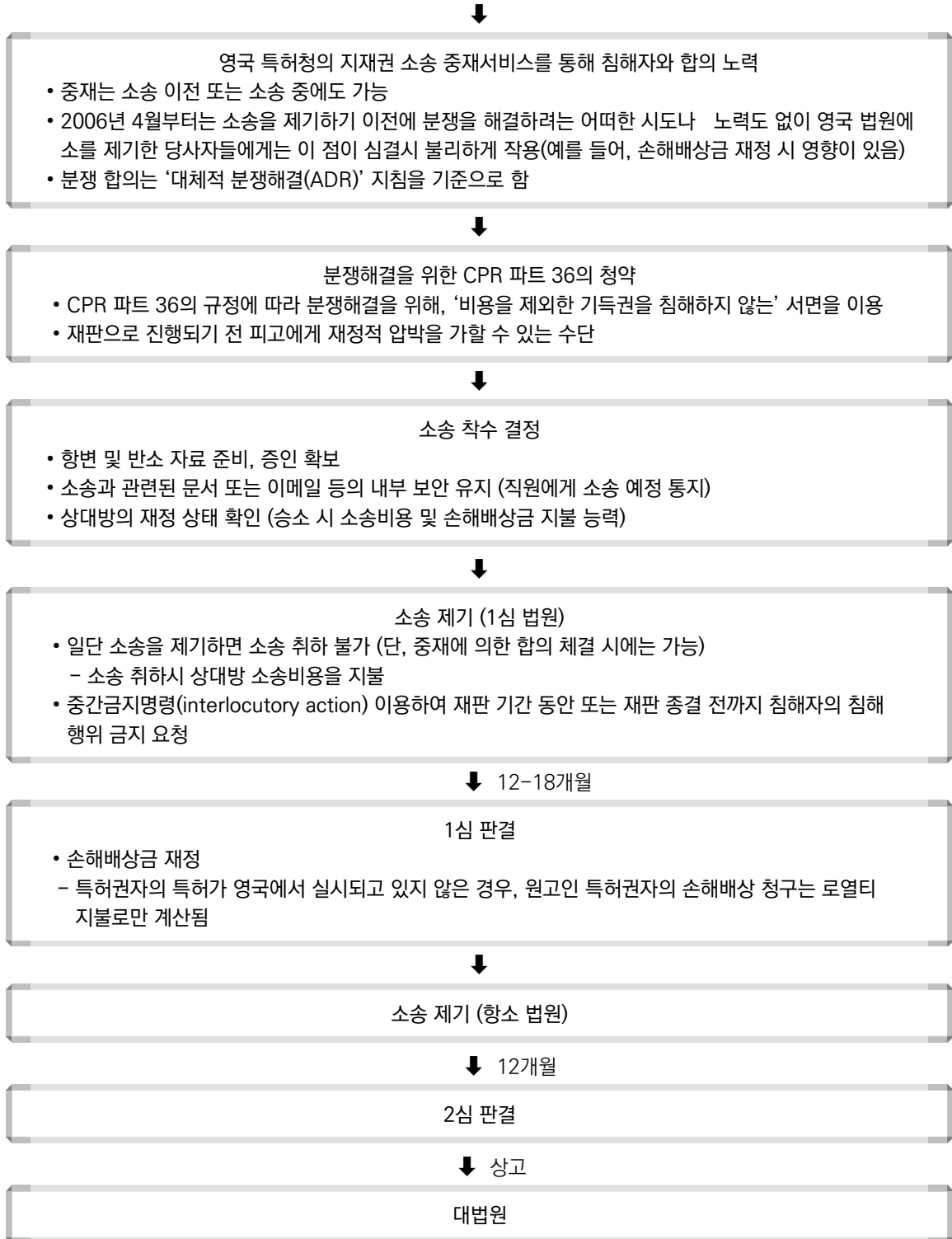
## 2) 소송을 통한 구제절차

영국에서는 소송비용이 다른 유럽국가에 비해 더 많이 소요되므로, 소송에 앞서 제기하려는 소송이 타당한지, 소송을 할 경우 승소 가능성이 있는지 또는 당사자와 중재 또는 합의의 여지는 없는지를 고려해보아야 할 것이다.

아래의 절차는, 소송 이전과 소송 과정에 취할 수 있는 조치와 사항에 대해 정리한 것이다.

〈표 IV-1〉 소송 전 취할 수 있는 절차





part 2

민사적 구제 절차

민사 소송에서 승소한 자에게 법원은 아래와 같은 구제 절차를 제공한다.

- 금지명령(injunction)
  - 침해자에게 침해 행위를 중단하는 명령
- (침해 물품의) 인도/폐기
  - 특허권자의 요청에 따라 침해 물품을 폐기 또는 특허권자에게 인도
- 정보 제공 (침해 거래, 공급자, 고객에 관한)
- 손해배상액 청구
- 소송비 변상

이중, 위의 3가지는 재판 종결 이전 중간금지명령으로 가능한 절차이다.

가) 중간금지명령

계류 중인 재판 과정 중에 긴급한 가금지 명령(temporary injunction)이 필요하다면 청구인은 법원의 중간금지명령(interlocutory action)을 이용할 수 있다.

이 제도는 침해를 받았거나 신제품의 시장 도입으로 인하여 침해가 발생할 것이라 믿는 특허권자의 특허 관련 소송에서 주로 이용된다. 법원은 접수 받은 중간명령을 고려하는 한편, 주장된 특허 침해 또는 무효와 관련된 기술 문제는 자세히 고려하지 않게 된다. 전문가의 소견이 요구되는 문제는 특히 더 고려하지 않는다. 따라서 특허권자는 침해 여부에 대해 추정적인 논증을 보여줘야 한다.

중간금지명령은 이러한 기술적인 문제가 주요 쟁점이 아닌, 당사자 간의 ‘형편의 균형(balance of convenience)’에 의거하여 결정된다. ‘형편의 균형’에 관한 판정은 주로 상업적인 문제를 기준으로 한다. 양 당사자들은 승소를 가정으로 재판이 끝나고 받게 될 단순한 손해배상금으로는 자신들이 입은 피해를 보상할 수 없음을 보여줘야 한다. 법원은 양 당사자들이 내세운 사건을 가늠해

보아, 재판 기간 동안 금지명령을 내릴 것인지를 결정한다. 만약 특허권자가 회복불가능하다고 주장하는 손해가 독점 판매의 상실과 관련된 것이라면, 법원이 특허권자의 편을 들어줄 가능성은 높지 않다. 가금지 명령이 내려진 재판은 3~4개월 정도 앞당겨져 종결되기도 한다.

## 나 손해배상 청구

### ■ 손해배상의 형태

특허 및 미등록 디자인권 침해 소송에서 승소한 경우, 특허권자 또는 미등록 디자인권자는 손해배상액을 청구하거나 침해자가 얻은 이익을 계산하여 보상을 받을 수 있다<sup>55)</sup>. 영국에서 손해배상은 형벌 보다는 보상에 중점을 두고 있는데, 이는 특허권자에게 침해가 발생하기 이전의 상황으로 돌려놓는 것을 최우선으로 하고 있기 때문이다.

현재까지 특허 및 미등록 디자인권 침해 소송에서 제조업자인 원고에게 재정된 손해배상의 형태는 다음과 같다.

- 침해자인 피고의 침해 행위가 없었다면, 원고가 특허 제품 판매로 벌어들였을 이익의 보상
- 피고의 침해 행위로 인하여 원고가 자신의 제품 가격을 인하하여 입은 손해의 보상
- 피고인 침해자가 판매한 특허 제품에 대한 순수 판매 로열티의 계산

만약 원고의 특허가 영국에서 실시되고 있지 않은 경우(특허권자에 의해서든 실시권자에 의해서든), 원고에 대한 손해배상액은 로열티 지불로만 인정이 될 것이다. 왜냐하면 이런 경우는 원고가 제공자로서 피고인 침해자에게 실시권을 허여할 수 있고 침해자는 실시권자로서 침해품을 판매할 수 있다는 가정이 성립되기 때문이다.

### ■ 2차 손실

특허가 제품 및 서비스 판매와 연관되어 2차 손실(secondary loss)이 발생되었다면 특허권자는 2차 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있다. 이러한 2차 손실에 대한 배상 청구는 사실에 입각하여야 하며 특히, 2차 손실이 침해의 결과 그리고 침해로 예견이 가능한 결과임을 증명하여야 한다. 이러한 ‘예견가능’은 무엇으로 증명이 가능한지에 대해 논의가 없었으므로 다소 논란의 여지를 남겨 두고 있다.

55) 영국 1977년 특허법 제61조 (1)항의 (c),(d)

### ■ 계속적인 손실

특허권자는 침해가 중단된 상황에서도 계속적으로 손해를 입을 수 있다. 이러한 손해는 침해로 인하여 특허권자가 낮은 가격 하락의 효과와 유통 채널과 소비자 연결간의 시장 혼선이 계속됨으로써 발생된다. 즉, 침해가 없었더라면 가격 인하를 하지 않았을 것이므로 특허권자는 이로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 또한, 침해자가 훨씬 낮은 가격으로 특허 제품을 판매하여 시장을 장악한 지역의 경우 침해 행위가 중단되었다 해도 시장 혼선이 당분간 지속될 것이기에 이에 대한 보상을 청구할 수 있다. 계속적인 손실에 대한 보상 청구는 침해가 중단되었거나 피고가 특허권자의 제품 시장에서 철수한 것과는 무관하게 이루어질 수 있다.

### ■ 연구비 보상

침해로 인하여 판매 손실을 입은 특허권자가 시장을 점유하기 위해 새로운 제품의 연구 개발을 수행하였다면 연구 개발(R&D) 비용에 대한 보상도 청구가 가능하다. 연구비 보상 청구가 인정이 되려면 연구비로 돈을 사용한 절대적인 이유가 시장에 나와 있는 침해 물품 때문임을 보여주어야 한다. 즉, 침해가 없었더라면 연구 개발 작업이 이루어지지 않았음을 증명하여야 할 것이다.

#### □ Ultraframe v Eurocell 건 손해배상 판정 예시 □

손해배상 청구 및 재정은 Ultraframe v Eurocell<sup>56)</sup> 건에서 잘 나타나 있다. 이 사건은 디자인과 특허의 침해 소송으로 원고는 항소 법원에서 최종적으로 승소했다. 승소 후 사건은 특허 법원으로 회부되어 손해배상액 재정을 받았다. 특히, 원고는 디자인뿐만 아니라 특허와 관련된 제품 판매(2차적 손실), 침해로 야기된 계속적인 손실, 신제품 개발에 소요된 연구비에 대해 보상을 받았다.

본 사건의 담당 판사는 사건 제품의 특이함으로 보통의 로열티보다 많은 8%의 로열티금액을 손해배상액으로 재정하였다. (피고는 2~5%의 로열티, 원고는 17.5%의 로열티를 산정함)

또한, 침해로 인한 계속적인 손실을 인정, 이 손실에 대해서만 50만 파운드의 손해배상액을 재정하였다. 이러한 Ultraframe 건은 앞으로 계속적인 손실에 대한 판정에 기준이 될 것으로 보인다.

또한, 담당 판사는 원고의 연구비 보상 청구에 대하여 연구비 보상에는 원칙적으로 동의하지만 원고의 일백오십만 파운드 재정 요구는 사실에 의거해 볼 때 충분히 납득이 되지 않으므로 기각하였다.

56) Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd & Another [2006] EWHC 1344

## part 3

## 형사적 구제 절차

## 가) 형사 처벌 대상

영국에서는 상표 또는 저작권 침해는 범죄로 간주되지만 특허 침해는 민사 소송으로 간주된다. 따라서 영국법에 따라 상표 또는 저작권 침해로 고발당한 피고에 대해서는 형사 처벌이 가능하지만, 특허 침해자에 대해서는 형사 처벌이 가능하지 않다.(단, 조직적인 대규모 범죄의 경우에는 예외)

디자인 침해 또한 형사 처벌 조항이 없어 형사 처벌을 할 수 없다. 물론, '사칭통용(passing-off)'에 근거한 처벌은 가능하지만, '사칭통용'의 주요 조건은 소비자의 혼동으로 중소기업 디자이너가 창작한 디자인을 유명 디자인 업체에서 고의로 모방한 경우 '사칭통용'를 증명할 방법이 없어 결국 형사 처벌이 힘들다.

2004년 3월 유럽 의회가 지식재산권 침해자에 대한 이전보다 더 강력한 형사처벌을 내용으로 한 IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive)를 승인하였다. 영국은 특허 침해도 범죄로 규정하고 있는 이 지침서의 시행에 따라 특허변리사회(CIPA) 등 여러 기관과 전문가의 자문을 구했으나, 자유 경쟁과 산업 발전에 저해가 된다는 의견이 많았다.

## 나) 형량

형사 처벌로는 징역과 벌금이 있다.

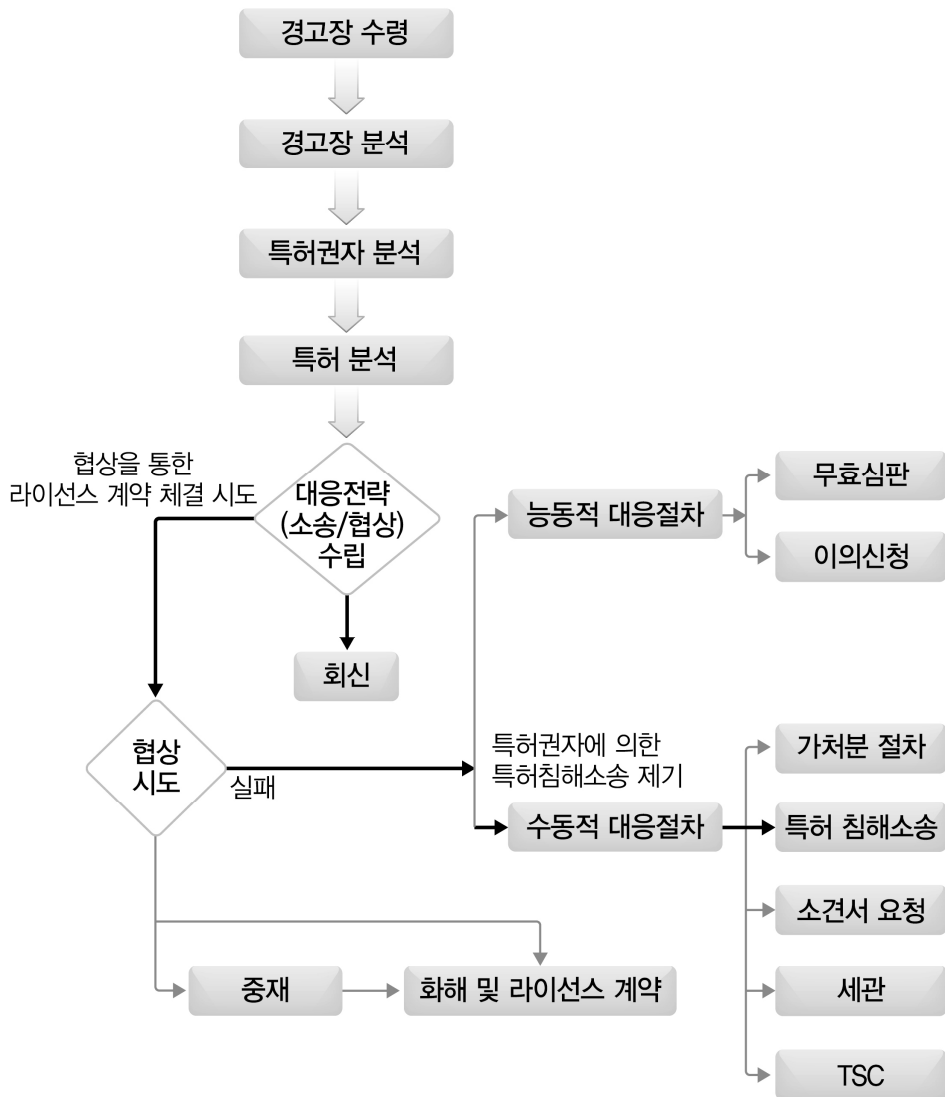
- 상표의 무단 사용 (1988년 저작권, 디자인 및 특허법 제92조 위반)  
: 6개월 징역 및/또는 벌금 5,000파운드
- 침해품 제조 및 취급  
(1988년 저작권, 디자인 및 특허법 제107조(1)(a), (1)(b), (1)(c), (1)(d)(i)-(iii), 107(1)(d)(iv), 107(1)(e) 위반)  
: 6개월 징역 및/또는 벌금 5,000파운드

- 프로그램 부정 입수 (1988년 저작권, 디자인 및 특허법 제297조 위반)  
: 벌금 5,000파운드
- 무단 복제 (1988년 저작권, 디자인 및 특허법 제297조A 위반)  
: 6개월 징역 및/또는 벌금 5,000파운드
- 무역 또는 비즈니스 과정에서 물품에 거짓 상표 사용  
(Trademark Descriptions Act 제1조(1)(a) 위반)  
: 6개월 징역 및/또는 벌금 5,000파운드
- 무역 또는 비즈니스 과정에서 거짓 상표가 상용된 물품의 공급 또는 배포(Trademark Descriptions Act 제1조(1)(b) 위반)  
: 6개월 징역 및/또는 벌금 5,000파운드

part 4

모의 적용 사례

[그림 IV-5] 갑과 을의 특허분쟁 흐름도



## ■ 상황설정

국내 기업인 갑(침해 피의자, 이하 ‘갑’이라 한다)은 네비게이션 단말기 제조업체이다. 갑은 영국에 진출하여 자사제품을 판매하던 중 영국 현지 회사 을(권리자, 이하 ‘을’이라 한다)로부터 갑의 제품에 사용된 기술이 을의 특허에 해당한다는 내용의 경고장을 수령하였다.

## ■ 경고장에 대한 대응

### • 경고장 내용의 사실관계 확인

경고장을 받은 경우 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 을의 의향을 파악할 필요가 있다. 이에 따라 갑은 을이 보내온 경고장의 내용을 검토한 결과 을의 특허와 유사한 기술임을 확인하였다.

### • 을의 권리분석

갑은 경고장에 표시된 을의 특허발명에 관하여 선행기술을 충실히 조사하였다. 공지 특허문헌, 일반 기술문헌, 해당 특허의 patent family 조사 등 신속한 조사와 분석 작업을 통해 해당 특허의 기술적 범위가 보다 명확히 되기 때문이다. 갑은 선행기술조사 전문기관에 의뢰하여 을의 특허와 관련된 선행기술을 조사한 결과 을의 특허와 매우 유사한 선행기술들을 발견하였다.

### • 회신문의 발송

을의 경고장에 대하여 성의 있게 회신하기로 했다. 그러나 을의 권리분석에 소요되는 시간이 예상보다 길어져 우선 1차 회신을 하였다. 1차 회신문에는 을의 구체적인 요구를 구함으로써 을의 의향을 보다 구체적으로 파악하고자 하였다. 또한 선행기술 조사가 완료된 시점에 을은 2차 회신을 하였는데 2차 회신문에는 을의 특허발명은 진보성이 없으므로 무효에 해당하고 따라서 권리가 인정될 수 없으므로 특허권을 행사할 수 없다는 내용이었다.

## ■ 협상의 시도

2차 회신문을 송달한 후, 을은 소송에 의하지 않고 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 갑에게 라이선스 계약 체결을 위한 협상을 제의하였고, 이에 따라 협상이 시작되었다. 그러나 협상과정에서 상호 입장차가 너무 커서 협상은 결렬되었다.

## ■ 협상 결렬시 대응 전략

이와 같이 협상이 결렬된 상태에서 권리자인 을과 침해 피의자인 갑이 취할 수 있는 조치 또는 전략을 검토하도록 한다.

## 가 을의 대응전략 검토

### 1) 행정기관의 이용

#### ① 영국특허청의 오피니언 요청

을은 '갑의 자사제품 수입, 판매행위가 을 소유 특허의 침해에 해당하는가?'에 대해 영국특허청에 오피니언(opinion)을 요청할 수 있다. 오피니언 요청 절차는 특허관련 침해 및 유효성 여부 판단에 대해 영국 특허청으로부터 직접 소견을 들을 수 있는 절차이지만 오피니언은 법적 구속력이 없으므로 오피니언 결과로 인하여 특허가 취소되거나 손해배상 등 법적 구제절차를 청구할 수 없다.

을은 오피니언 요청 시 갑의 제품이 자기 소유의 특허를 침해하고 있다는 증거와 주장을 제출해야 하고, 이러한 요청 내용은 영국 특허청 웹사이트에 발표된다.

또한 갑은 오피니언 요청 발표 후 4주 내에 제기된 문제에 대한 의견을 제출할 수 있다. 이러한 의견제출 후, 영국특허청 선임 심사관은 해당 사건을 심리하여 오피니언 요청 접수 후 3개월 내에 특허청 웹사이트를 통해 오피니언을 발행하게 된다.

따라서 갑은 회신문 발송 직후, 을의 오피니언 신청에 따른 의견서에 대한 준비를 철저히 하여 유리한 오피니언 발행을 위해 노력해야 한다.

#### ② 영국특허청에 중재서비스 요청

영국 특허청은 지재권 소송 심리에 참여해본 인원으로 중재서비스팀을 구성하여 소송이전 분쟁 합의를 유도하거나, 소송이 이미 진행된 경우 심리를 진행하는 담당 판사들에게 중재를 통해 양측 간 유리한 해결을 볼 수 있도록 중재가능 여부를 판별해주시기를 요청하는 것은 물론 중재가 가능한 소송에 대해서는 적극적으로 중재 역할을 하는 지재권 소송 중재서비스를 실시하고 있다.

한편, 2006년 4월부터는 소송을 제기하기 이전에 분쟁을 해결하려는 어떠한 시도나 노력도 없이 영국 법원에 소를 제기한 당사자들에게는 이 점이 심결 시 불리하게 작용된다.

따라서 을은 위와 같은 중재서비스를 영국 특허청에 요청할 가능성이 높다. 그러므로 갑은 중재 절차에서 유리한 조건의 중재가 내려질 수 있도록 사전준비가 필요하다. 예를 들어 을이 영국 내에서 을 소유 특허를 실시하고 있지 않고 있다거나 또는 무효의 개연성이 높다는 등의 증거들을 제출함으로써 중재조건을 대폭 완화시킬 수 있을 것이다.

## 2) 사법기관에 의한 구제

### ① 침해소송

또한 을은 협상의 결렬로 인해 특허법원 또는 특허지방법원에 갑을 상대로 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기할 가능성이 높다.

만약 을이 승소하는 경우, 아래와 같은 조치들이 취해진다.

- 금지명령(injunction)
  - 침해자에게 침해 행위를 중단하는 명령
- (침해 물품의) 인도/폐기
  - 특허권자의 요청에 따라 침해 물품을 폐기 또는 특허권자에게 인도
- 정보 제공 (침해 거래, 공급자, 고객에 관한)
- 손해배상액 청구
- 소송비 변상

따라서 갑은 무효심판과 별개로 침해소송에서 무효의 항변을 제출하고 또한 침해액을 경감하기 위한 항변들을 해야 한다. 예를 들어 을이 영국 내에서 을 소유 특허를 실시하고 있지 않고 있다는 증거 및 주장은 손해배상액을 실시료 상당액으로 현저히 경감시킬 수 있다.

### ② 중간금지명령

침해소송 과정 중에 긴급한 가금지 명령(temporary injunction)이 필요하다면 을은 법원에 중간금지명령을 신청할 수 있다. 중간금지명령이 받아들여질 경우, 재판 종결 이전에 침해행위의 금지명령, 침해물품의 인도/폐기 및 침해거래 등의 정보제공을 받을 수 있게 된다.

주장된 특허 침해 또는 무효와 관련된 기술 문제는 자세히 고려하지 않게 된다. 전문가의 소견이

요구되는 문제는 특히 더 고려하지 않는다. 따라서 특허권자는 침해 여부에 대해 추정적인 논증을 보여주어야 한다.

중간금지명령은 이러한 기술적인 문제가 주요 쟁점이 아닌 당사자 간의 ‘형편의 균형(balance of convenience)’에 의거하여 결정된다. ‘형편의 균형’에 관한 판정은 주로 상업적인 문제를 기준으로 한다. 양 당사자들은 승소를 가정으로 재판이 끝나고 받게 될 단순한 손해배상금으로는 자신들이 입은 피해를 보상할 수 없음을 보여주어야 한다. 법원은 양 당사자들이 내세운 사건을 가늠해보아, 재판 기간 동안 금지명령을 내릴 것인지를 결정한다. 만약 특허권자가 회복불가능하다고 주장하는 손해가 독점 판매의 상실과 관련된 것이라면, 법원이 특허권자의 편을 들어줄 가능성은 높지 않다.

만약 이러한 중간금지명령이 내려지는 경우 설사, 후에 을 소유의 특허가 무효로 결론이 내려진 다 하더라도 갑의 피해는 회복이 불가능할 수도 있다.

따라서 을은 중간금지명령이 발하지 않도록 최선의 노력을 다해야 한다. 특히, 이러한 노력은 침해소송에서의 항변과 별개로 중간금지명령의 특성을 고려한 현실적 노력들이 요구된다.

### 3) 형사적 구제

그러나 갑은 을 소유 특허를 침해했다는 이유로 형사적 처벌을 받을 가능성은 없다. 영국에서는 상표, 저작권 침해자는 형사 처벌이 가능하지만, 특허 및 디자인 침해자에 대하여 형사 처벌이 가능하지 않기 때문이다.

참고로, 한국에서는 특허침해가 민사적 구제 이외에 형사 죄를 구성한다는 점에서 차이가 있다.

## 나) 갑의 대응전략 검토

### 1) 영국특허청에 오피니언 요청

갑 역시 을과 별도로 ‘을 소유 특허가 유효한가?’에 대해 영국특허청에 오피니언을 요청할 수 있다. 갑은 오피니언 요청 시 을 소유의 특허가 무효라는 증거와 주장을 제출해야 하고, 이러한 요청 내용은 영국 특허청 웹사이트에 발표된다.

또한 을은 오피니언 발표 후 4주 내에 제기된 문제에 대한 의견을 제출할 수 있다. 이러한 의견

제출 후 영국특허청 선임 심사관은 해당 건을 심리하여 오피니언 신청 후 3개월 내에 특허청 웹사이트를 통해 오피니언을 발행하게 된다.

이러한 오피니언에서 을 소유 특허의 유효성을 부정한다면, 초기에 분쟁을 매듭지을 수 있는 상당히 유효한 제도이다.

## 2) 영국특허청에 중재서비스 요청

영국 특허청은 지재권 소송 심리에 참여해본 인원으로 구성된 중재서비스팀을 구성하여 소송이 전 분쟁합의를 유도하거나 소송이 이미 진행된 경우 심리를 진행하는 담당 판사들에게 중재를 통해 양측 간 유리한 해결을 볼 수 있도록 중재가능 여부를 판별해주기를 요청하는 것은 물론 중재가 가능한 소송에 대해서는 적극적으로 중재 역할을 하는 지재권 소송 중재서비스를 실시하고 있다.

따라서 갑은 영국특허청에 중재서비스를 요청할 수 있고, 충분히 활용할 만한 가치가 있다.

## 3) 무효심판 청구

갑은 선행기술조사에 따라 을 소유의 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.

갑은 이러한 무효심판을 영국 특허청뿐 아니라 특허법원 또는 특허지방법원 중 어느 하나에 신청할 수 있다. 다만, 을의 침해소송이 제기되었다면, 침해소송을 심리하는 법원에 무효심판을 제기하는 것이 유리하다. 또한 아직 침해소송이 제기되지 않았지만, 충분히 예견되는 경우, 무효와 침해 사건을 병합하여 하나의 소송으로 심리가 가능한 특허법원 또는 특허지방법원에 제기하는 것이 바람직하다.

## 4) 유럽특허청의 이의신청

유럽특허청에 출원된 유럽특허(EP)를 통해 등록된 영국 특허를 무효 시키고자 할 경우에는 유럽 특허청에 상기 유럽특허를 상대로 이의신청을 제기하면 된다. 또는 유럽특허청의 이의신청은 판결까지 기간이 오래 걸리므로 훨씬 더 진행 속도가 빠른 영국에서(즉, 영국 특허청이나 영국 법원) 해당 영국 특허에 대한 무효 심판을 진행할 수 있다.

갑은 위의 대응방안들을 적절한 시기에 활용함으로써 분쟁으로 인한 피해를 최소화하면서 영국 진출을 도모할 수 있을 것이다.

## part 5

## 지식재산권 분쟁 사례

## 가 특허 관련 판례 및 분쟁 사례

## 〈판례 1〉

Actavis UK Limited 및 기타(상고인) v Eli Lilly and Company(피고인)

Eli Lilly and Company(상고인) v Actavis UK Limited 및 기타(피고인)

Eli Lilly and Company(상고인) v Actavis UK Limited 및 기타(피고인)

[2017] UKSC 48

[2015]EWCA Civ 555 및 556 상고

판사 : Lord Neuberger(President), Lord Mance, Lord Clarke, Lord Sumption, Lord Hodge

## • 상고의 배경

본 상고는 Actavis 그룹의 회사("Actavis")가 제조한 3개의 제품이 Eli Lilly & Company의 특허권(유럽 특허(영국) No 1313508 및 프랑스, 이탈리아, 스페인의 대응 특허)의 침해 여부에 관한 것이다.

특허 내용은 화학적 Pemetrexed의 사용에 관한 것이다. 이것은 암 종양에 치료효과가 있지만 단독으로 사용하면 중대한 부작용을 초래할 수 있다. 본 특허는 pemetrexed disodium으로 불리는 화합물을 비타민 B12와 함께 투여하면 이러한 부작용을 크게 줄일 수 있음을 밝혀냈다. 이러한 약품은 2004년부터 Lilly가 "Alimta"라는 브랜드 명으로 성공적으로 판매하고 있었다. Actavis가 제안한 제품("Actavis 제품")에는 암 치료를 위해 비타민 B12와 함께 사용되는 pemetrexed 화합물이 포함되었다. 그러나 pemetrexed disodium이 아니라 활성 성분은 (a) pemetrexed diacid, (b) pemetrexed ditromethamine, (c) pemetrexed dipotassium이었다. Actavis는 pemetrexed disodium을 함유하지 않은 Actavis 제품을 사용하고자 하였기 때문에 특허의 청구항들을 침해하지 않았다고 주장하였다.

재판에서 Arnold J는 Actavis 제품은 영국이나 프랑스, 이탈리아, 스페인에서 특허를 직접 또는 간접적으로 침해하지 않았다고 결정했다[2015] RPC 6. 항소법원은 4개의 관할법원에서 제한된 범위 내에서 간접적인 침해가 있다고 Lilly의 항소를 인정하였으나 직접 침해는 없다고 판결하였다. 이에 Lilly는 직접 침해가 있다고 주장하면서 대법원에 상고를 하였고 Actavis는 간접 침해가 없다고 주장하면서 맞상고를 하였다.

소송에서는 특허청구항 해석의 올바른 접근법에 대한 이슈와 소위 균등물을 고려한 유럽 특허 협약 2000("EPC")의 필요조건을 불러 일으켰다. 또한 특허권의 범위를 결정할 때 특허의 기소 이력을 사용하는 것이 허용되는 범위의 이슈를 불러 일으켰다. 맞상고에 관한 이슈는 기여 침해 법의 적용이 이 소송에서 간접 침해 사실을 정당화하는지 여부에 관한 것이다.

### • 판결

대법원은 만장일치로 Lilly의 주장을 인정하여 Actavis 제품이 영국, 프랑스, 이탈리아 및 스페인의 특허를 침해했다고 판결하였다. Actavis의 맞상고는 만장일치로 기각되었으며, 따라서 항소법원에서 제품이 직접 침해하였거나 간접 침해한 것으로 판결될 것으로 예상된다.

### • 판결 이유

직접 침해에 관해서 제69조(1) EPC의 해석에 관한 의정서 제1조는 특허권자에게 부여된 보호의 범위가 청구항의 문자적인 의미에 의해 제한되어서는 아니 된다고 규정하고 있다. 제2조는 청구항의 해석된 범위와 그로 인해 주어지는 보호 범위 사이에 차이가 있을 수 있음을 규정하고 있다.

제품이 특허를 직접 침해하는지 여부는 아래와 같은 두 가지 질문을 제시하는 접근법으로 가장 잘 해석된다.

- (1) 제품이 정상적인 해석에 의해 청구범위를 침해하였는가? 그렇지 않다면,
- (2) 비록 해당 제품이 변경된 부분에 의해 특징지어질지라도, 중요하지 않은 방식으로 발명품과 차이를 주기 때문에 침해하는가?

만약 두 질문 중에서 하나에 대한 대답이 "예"이면 침해이며, 그렇지 않으면 비침해이다.

질문(1)에서, 해석의 정상적인 원칙에 따르면 Actavis 제품은 특허를 침해하지 않는다.

질문(2)에서, 균등물의 이슈를 제기하고 보다 어려운 문제를 제기한다. 법원은 다음의 질문에 대한 지침을 고려해야만 한다.

- (a) 특허의 청구범위를 문자 그대로는 아니지만 변경된 부분이 발명과 실질적으로 동일한 결과, 즉 특허에서 밝혀진 발명의 개념을 실질적으로 달성하는가?
- (b) 당업자에게 명백한가? 변경된 부분에 의해서 본 발명과 실질적으로 동일한 결과를 달성하는가? 또한, 본 발명과 실질적으로 동일한가?
- (c) 특허권자가 발명의 필요조건인 특허 청구항 해석에 대한 문자적인 의미에 대하여 엄격한 준수를 시도하였는가?

문자 그대로의 침해가 아닌 경우 침해를 입증하기 위하여 특허권자는 처음 두 질문에 대한 대답은 “예”이고 세 번째 대답은 “아니오”로 할 것이다.

Actavis 제품은 특허를 직접 침해 하였다. Actavis 제품 모두는 pemetrexed 음이온과 비타민 B12를 함유하는 약제를 포함하며, 본 발명과 실질적으로 동일한 결과를 달성하였다. 세 번째 질문에서 항소 법원은 청구항의 단어에 너무 많은 비중을 두었다. 특허권자가 의도적으로 특허 보호 범위에서 pemetrexed disodium 이외의 pemetrexed salt 등을 배제하였다고 결론지을 수는 없다. 프랑스, 스페인 및 이탈리아 법에 의거하여서도 직접침해가 성립되었다.

• 시사점

이 사건은 균등물에 의한 직접 침해에 대한 새로운 시도를 도입하는 것으로 중요하다. 이러한 새로운 시도는 경우에 따라 특허 청구항에 부여된 보호의 범위를 현저히 넓혀 줄 수 있다.

〈판례 2〉

Virgin Atlantic Airways Limited (피고인) v Zodiac Seats UK Limited (이전에 Contour Aerospace Limited로 알려짐) (상고인)

[2013] UKSC 46

[2009] EWCA Civ 1062 상고

판사: Lord Neuberger(President), Hale Lady, Lord Clarke, Lord Sumions, Lord Reed, Lord Carnwath

• 상고의 배경

피고인 Virgin은 유럽 특허에서 특정 청구항들(“관련 청구항들”)의 침해에 대한 손해 배상을 위

해 상고인 Zodiac에 대한 영국 법원("CA")의 판결을 받았다. CA는 Virgin의 특허("본 특허")가 유효하고 Zodiac에 의해 침해되었다고 판시하였다. 이어서, 유럽특허청("EPA")의 기술상고위원회("TBA")는 관련 청구항들이 선행 기술에서 예상되었기 때문에 무효이며, 따라서 Virgin의 특허를 소급하여 등록일로부터 모든 관련 청구항을 삭제한다고 결정하였다.

그럼에도 불구하고 Virgin은 CA의 결론-관련 청구항들을 포함하는 본 특허가 유효하고 관련 청구항들이 Zodiac에 의해 침해되었음은 Zodiac과의 손해 배상에 대한 후속 평가에 대한 기판력(res judicata)이므로 본 특허에 대한 TBA의 보정에 대해 Zodiac에게 답변하지 않은 것은 CA의 명령과 일치하지 않기 때문이며, 따라서 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있다고 주장하였다. 그러한 주장은 예전 케이스의 비슷한 상황에서 CA 이전에 성공하였으며 CA는 현재 케이스에서 그러한 결정을 따랐다. Zodiac은 보정되지 않은 특허가 소급되어 보정되고 그에 의해 관련 청구항들이 더 이상 존재하지 않거나 존재하지도 않은 것으로 간주되었으며, 그것은 CA에 의해 고려된 상황이 아니므로 기판력(res judicata)의 문제가 발생하지 않는다고 주장하였다.

#### • 판결

대법원은 상고를 만장일치로 인정하고 Zodiac이 Virgin의 손해 배상 청구에 대한 답변으로 특허 보정에 의존할 권리가 있음을 선언하였다. Sumption 판사는 주도 의견을 내었고, Neuberger 판사는 보충의견을 내었으며 나머지 판사들은 두 의견에 동의하였다.

#### • 판결 이유

Res Judicata의 법률 검토 후, 대법원은 Zodiac이 손해에 관한 조사에 대하여 TBA의 결정에 의존할 수 없는 두 가지 이유를 제시하였다. 첫 번째 이유는 TBA의 결정에 따라 조사 당시 관련된 시간에 존재하는 것으로 취급되어야 하는 특허와 다르게 더 제한된 조건에 의존하고 있지만, Virgin에 의해 의존되는 수정되지 않은 특허는 결코 존재하지 않았던 것처럼 다루어야 한다는 것이다. 두 번째 이유는 CA가 결정한 질문 중 하나인 관련 청구항들의 유효성을 Zodiac이 재개하려고 하지 않았기 때문이다. 관련 청구항들의 무효는 TBA가 특허를 보정한 이유일지 모르지만, Zodiac은 그것이 일어난 이유가 아니라 보정의 단순한 사실에 의존하고 있다.

영국 법원(CA)은 특정 피고에 대한 소송에서 그의 특허가 유효하고 침해된 것으로 밝혀진 특허권자가, 비록 영국 법률에서 무효를 위한 특허 철회가 등록일로 돌아가는 것과 관련되어 있더라도, 후속 특허취소와 관계없이 피고의 침해에 대한 손해 배상을 청구할 권리가 있다는 일련의 케이스에 따라 다른 결론에 도달하고 있다.

대법원은 이러한 일련의 사건들이 잘못 결정되었다고 판시한다. 주요한 오류는 행동의 금반언의 원인이 그 이전의 결정에 의해 실제로 결정된 점에 대해서만 절대적이라는 가정이다. 따라서 그러한 결정은 특허의 후속 취소의 결과가 이전 결정에서 없었거나 결정되지 않았거나 고려조차 되지 않았다는 사실에 아무런 관련이 없다. 그것은 그 결정의 시간까지 고려되지 않았기 때문이다. 또한, 법원이 후속 취소를 고려하여 책임 있는 판결로 결정한 유효성의 문제를 다시 들어줄 것이라고 가정하는 것은 잘못이다. 특허 취소는 해당 국가에서 특허의 지위를 결정하는 대물적 결정이었다. 특허를 인정한 권위에 의해 특허가 취소되면 그 특허는 결코 존재하지 않는 것으로 취급되어야 한다. 판결에서 제기된 문제는 무효가 아니라 취소였다.

그러므로 영국 법원에서 영국이나 유럽의 특허가 유효하고 침해되었다는 판결이 나고 후속적으로 그 특허가 영국이나 EPO에서 취소되거나 보정되는 경우, 피고는 손해 배상 청구에 대한 철회 또는 보정에 대한 권리가 있다.

대법원은 또한 영국 법원이 EPO보다 상당히 빠르게 유효성의 문제를 해결할 가능성이 있다면 기본적으로 자체 소송 절차를 유지하도록 제안하는 CA에 규정된 현재의 절차 지침을 재검토해야 한다고 판시하였다.

#### • 시사점

본 사건은 영국 법원의 판결과 다른 후속 기술상고위원회의 결정에서 후속 결정에 상관없이 선행된 영국 법원의 판결은 유효하다는 기준을 제시한다.

### 〈판례 3〉

#### • 영국과 웨일즈 항소법원 판결

NAPP Pharmaceutical Holdings Limited(항소인)

v Dr Reddy's Laboratories(UK) Limited and Sandoz Limited(피고인)

2016년 8월 2일

#### • 항소의 배경

항소인 NAPP Pharmaceutical Holdings Limited(“Napp”)는 고통치료에 사용되는 경피 패치

발명에 관한 유럽특허(영국) No 2305194의 권리자이다. NAPP는 피고인 Dr Reddy's Laboratories(UK) Limited("DRL") and Sandoz Limited("Sandoz")가 자신의 경피 패치를 판매함으로써 특허를 침해하였다고 주장하였다. NAPP는 2016년 2월 19일과 22일에 각각 두 피고인에 대하여 가처분 신청을 하였으며, 이에 두 피고인은 가처분 결정이 있을 때까지 제품을 판매하지 않을 것을 약속하였다. 그러나 2016년 6월 28일자 판결에서 항소인의 다양한 주장이 기각되고 두 피고인이 침해하지 않았다고 판결되었다.

### • 항소의 근거

항소인은 다음과 같이 크게 세 가지 이유를 들어 주장하였다. (a) 당업자가 청구항의 모든 구성 성분 비율을 용이하게 결정할 수 있다는 판단이 잘못이다. (b) 제조과정에서 손실이 예상될지라도 구성성분비율에 근거하여 제품을 언급하는 것이 일반적이며 통상적인 것이다. (c) 특허의 실시예에 제시된 패치를 이루는 최종 구성성분비율이 예측되거나 설명되지 않았다는 확실한 증거가 없다.

이에 대하여 피고인은 NAPP가 주장하는 방식대로 특허가 해석되는 경우, 청구항의 경계를 알 수 없어 권리범위가 불명확하다고 주장하였다.

### • 판결

2016년 8월 2일 항소 결론에서 항소심은 기각되었다.

### • 판결 이유

판결과 관련 있는 당업자가 특허 명세서를 이해하는 방법에 관한 논쟁에 있어서 (a) 당업자가 특허의 실시예에 제시된 방법과 성분 비율로 본 발명의 패치가 만들어졌다는 것을 알 수 있는지와 (b) 실시예에 제시된 방법이나 성분 비율만으로 본 발명의 패치가 만들어지는지를 알 수 있는지가 관건이었다.

판결에서는 피고인의 주장이 다음과 같은 이유로 받아들여졌다. 첫 번째로, 특허에 제시된 실시예는 단순히 방법에 관한 언급이거나 공식에 관한 언급에 불과하다는 피고인들의 주장이 타당하다.

대조적으로 항소인인 NAPP의 주장에 따르면 당업자가 실시예에서 구성 성분의 백분율을 계산해야 구성 성분들이 실질적으로 동일하다는 것을 알 수 있다. 두 번째로, NAPP의 해석에 따르면, 특허에 제시된 실시예의 명백한 목적이 없다.

### • 시사점

청구항을 작성하는데 있어서 수치를 한정하는 경우, 경계가 불명확한 용어 “약”(about)의 사용에 대한 범위를 산정하는 기준이 되는 판결이다.

## 나 상표 관련 판례 및 분쟁 사례

### 〈판례 1〉

R v M(상고인), R v C(상고인) 및 R v T(상고인)

[2017]UKSC 58

판사 : Lord Neuberger(President), Lord Mance, Lord Sumption, Lord Hughes, Lord Hodge

### • 상고의 배경

본 사건은 1994년 상표법 92(1) 조항에 위배되는 상표의 무단 사용의 범죄로 기소된 피고인들의 상고 사건이다. 범죄는 아래의 세 가지 중의 하나를 시행하는 형태로 이루어졌다.(상표권자의 승낙 없이 이익을 추구하거나 손실을 야기하는 것으로)

(a) 상품에 등록상표와 동일하거나 오용될 가능성이 있는 표시를 적용

(b) 그러한 표식을 하여 상품을 판매

(c) (b)에 의거하여 범죄를 저지를 목적으로 그러한 상품을 사업하는 과정에서 소유

상고인에 대한 혐의는 유럽연합의 외부 국가에서 제조된 제품에 등록된 상표를 부착하여 대량으로 수입하고 판매하였다는 것이다. 즉, 상표권자의 승낙을 받아 등록된 상표를 부착하여 상고인들이 판매한 상품 중에 상당 부분이 상표 권리자의 동의 없이 판매되었다.(예를 들어, 상품이 상표권자가 허용한 물량을 초과하였거나 품질이 낮았음) 상고인들은 이것들을 암시장 제품이라고 설명하며, 상표권자의 허가 없이 제조된 모조품과 구별하였다.

형사법원의 예비 청문회에서 상고인들은 암시장에서의 판매는 민사책임에 해당되지만, 위조품에만 적용되는 것으로 해석되는 92(1) 조항의 범죄에 해당되지 않는다고 주장하였다. 상고인들은 (1)(b)의 그러한 표식은 (1)(a)를 다시 언급하므로 (1)(b)는 권리자의 동의 없이 상표가 적용된 제품

에만 적용된다고 주장하였다. 암시장의 모든 제품에는 권리자의 동의하에 상표가 적용되었다. 즉, 암시장에서의 판매는 권리자가 승낙하지 않은 판매일 뿐이라고 주장하였다. 예심판사와 항소법원(형사 법무부서)은 모두 기각하였다.

### • 판결

대법원은 만장일치로 본 사건 상고에 대해 기각했다.

### • 판결 이유

소위 암시장 물품은 92(1)항에 의거한 형사 범죄로 압수되어야 하고, 이에 대한 상고인의 주장은 기각되어야 한다. (1)(b)항에 있는 “그러한 표식”에 대한 평이한 해석은 (1)(a)에 언급된 표식, 다시 말해서 등록된 상표와 동일하거나 오인되기 쉬운 표식을 재차 언급하는 것이다. 따라서 (1)(b)항은 상표가 부착된 물품의 무단 판매를 다루는 것이다(해당 상표가 물품의 제조에 있어서 동의를 받았는지 여부에 관계없이). 그러나 (1)(a)항을 뒷받침해 주는 이러한 사항이 (1)(a)에 의거한 범행을 “그러한 표식”의 의미에 포함시키지 않는다. 다시 말해서, 권리자의 동의 없이 표식이 적용되었다는 요건 (a), (b) 및 (c)항에 규정된 범죄는 분리되어 적용되며, 권리자의 동의 없이 표식을 사용하는 요건은 명시된 각각의 사용 형태에 적용 된다. 따라서 위조품 부류로 형사 책임을 제한해야 한다는 상고인의 주장은 기각되어야 한다.

그러므로 1994년 법이 통과할 때 의회의 논쟁을 조사해야만 하는 언어의 불명확성은 없다. 어쨌든 상고인들은 의회가 모조품과 암시장 제품의 차이점을 고려한다고 주장하지 않았다.

암시장 제품을 배제하기 위해서 92(1)항의 구조를 변경할 이유가 없다. 이는 정부가 주장하는 부정적인 결과가 발생하기 때문이 아니라 그중의 일부는 본 조항의 올바른 해석으로 이어질 가능성이 높기 때문이다. 상고인들이 주장하는 두 부류 사이의 차이점은 변경 불가능한 것이 아니라 두 경우 모두 상표 권리자의 권리를 침해한 것이다. 본 법의 기본적인 의미는 모조품을 시장에 내놓는 것처럼 암시장 제품을 시장에 내놓는 것도 불법이다. 두 경우 모두 상표권자의 승낙 없이 타인으로부터 이익을 얻고자하기 때문이다.

### • 시사점

본 사건은 암시장 물품의 판매도 형사 범죄에 해당한다는 새로운 기준을 제시한다.

**〈판례 2〉**

까르띠에 인터내셔널 AG 및 기타 (피고인) v 영국 통신 PLC 및 기타 (상고인)

[2018] UKSC 28

[2016] EWCA Civ 658 항소

판사: Lord Mance(President), Lord Kerr, Lord Sumions, Lord Reed, Lord Hodge

**• 상고의 배경**

피고인은 잘 알려진 상표로 고급 제품을 설계, 제조 및 판매하는 스위스 또는 독일의 세 회사이다. 상고인은 영국을 대표하는 5대 인터넷 서비스 제공 업체들("ISP")이다.

피고인은 ISP가 대상에게 접근할 수 있게 하는 것을 목적으로 하는 여러 가지 다른 인터넷 주소 이외에 피고인의 상품의 위조 사본을 광고하고 파는 특정 "대상 웹사이트"에 대한 액세스를 가능하게 하는 다양한 인터넷 주소 이외에 액세스를 차단하거나 차단하려고 시도하는 명령을 모색하였다. ISP는 구독자가 콘텐츠에 액세스하는 네트워크를 제공하지만 콘텐츠를 제공하거나 저장하지 않으며 따라서 관련 상표를 침해하지 않았다고 주장하였다.

판사는 금지 명령을 수락하고 ISP에게 웹사이트 차단 명령을 시행하는 비용을 포함하여 비용을 지불하도록 명령하였다. 항소 법원은 ISP의 호소를 기각하였다. 대법원에 대한 이러한 상고는 비용에만 관련된 것으로 주요 문제는 피고자(응답자)가 웹사이트 차단 주문을 구현하는 데 필요한 다양한 비용을 부담해야 하는지 여부에 대한 것이다.

**• 판결**

대법원은 만장일치로 금지 명령을 준수하는 비용에 관한 상고를 받아들였다. 피고인은 ISP에게 분쟁중인 구현 비용을 면제하도록 명령 받게 되지만 판사는 ISP에게 소송비용 지불을 명령할 권리가 있다고 판시하였다. Sumption 판사는 판결을 내리고, 다른 판사들도 이에 동의하였다.

**• 판결의 이유**

영국 법원은 특정 상황에서 범죄자가 판시에 의해 권리를 침해당한 사람들을 돕도록 명령하는 관할권을 오랫동안 가져왔다. 그것은 기본적으로 청구인이 무고한 중개자에게 정보를 제공하도록 명령하는 판시에 대한 소송 절차를 제기하거나 유지하도록 돕는 것을 목적으로 하는 특정 판례(Norwich Pharmacal Co v Customs and Excise Coms [1974] AC 133)에서 행해진 관할권

을 포함한다. 그 기본적인 내용은 증개자가 Norwich Pharmacal 명령을 준수하는 비용을 청구할 수 있다는 것이다. 정보 개시 명령은 자신의 시설을 부당하게 사용하는 것을 방지하기 위해 제3자를 상대로 한 명령의 범주에 불과하다[8-12].

지식재산권에 관한 국내법은 전자상거래 지침(E-commerce directive) 2000/31/EC, 정보보안 지침 2001/29/EC 및 시행지침 2004/48/EC와 같은 세 가지 EU 지침에 의해 부분적으로 조화를 이루고 있다. 전자상거래 지침에 따르면 회원국은 ISP를 포함하는 “정보 사회 서비스”에서 수행하는 특정 활동과 관련하여 책임 제한(“안전 피난처”)을 도입해야 한다. 권리 소유자와 정보 사회 서비스 사이에서 사법적 구제를 시행하는 비용을 명시적으로 다루고 있지 않다.

항소 법원에서 Kitchen LJ 판사는 전자상거래 지침에 대한 설명 부분을 검토하고 증개자가 구현 비용을 부담하라는 명령을 암시적으로 지원하고 있다고 판시하였다. 그는 지침에 따라 규정 준수 비용에 대한 책임이 면책 조항의 전제 조건이었으며 ISP가 전송하거나 저장하는 정보를 모니터링하기 위해 ISP가 부담해야 하는 일반적인 의무가 없다는 점을 제안하였다. 또한 Kitchen LJ는 L'Oreal SA v eBay International AG (Case C-324/09) [2012] Bus LR 1369 및 UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH (Case C-314/12) [2014] Bus LR 541의 유럽사법재판소(“CJEU”)의 판결 이유에서 위의 분석을 지지하고 있다고 판결하였다.

대법원은 이에 동의하지 않는다. 첫째, 설명 부분(recitals)은 추가 지침 없이 중간법에 대한 금지 명령을 언급한다. 둘째, 진술서는 주장하고자 하는 바를 가정한다. 즉, 지시문은 증개자에 대한 금지 명령을 따르는 비용을 전혀 다루지 않으므로 그러한 추론이 도출될 수 있는 것은 없다. 셋째, 리사이트에서 설명된 바와 같이 면책의 이론적 근거는 책임에 관한 국내법 간의 불일치가 단일 시장의 기능을 왜곡시킬 수 있고 증개자는 내용에 대해 거의 통제하지 않는다는 것이다. 금지 명령이 내려졌을 때 규정 준수 비용의 발생과는 아무런 관련이 없다. 넷째, CJEU 당국은 규정 준수 비용의 발생에 대해서는 언급하지 않고 증개자가 부담해야 하는 한 과도하지 않아야 한다고 언급하고 있다.

규정 준수 비용의 발생은 EU 법률의 유효성 및 동등성 원칙에 의해 설정된 넓은 범위 내에서 그리고 모든 구제 조치가 공정하고 비례적으로 비싸지 않아야 한다는 요건 내에서 중요하다. 영국 법에서는 비용의 발생률은 일반적으로 법원에서 발견한 위험의 법적 분배에 따라 다르다. 무고한 증개인은 일반적으로 권리 보유자가 웹사이트 차단 명령을 준수하는 비용을 면제받을 자격이 있다. 그것은 원칙적으로 무고한 당사자가 범죄자에 대하여 청구자를 돕도록 요구한 다른 명령의 경우 국내법상 확립된 입장과 다르지 않다. 단순한 정보 전달자로서 역할 하는 ISP는 안전 피난처 조항이 없는 경우에도 영국 법률에 따라 상표 침해에 대한 책임을 지지 않는다. 법적인 명령이 강요당한 채로 법적인 책임이 없고 부당한 행동을 취한 경우 당사자에게 불의를 치유해야 하는 부담을 저

야 한다는 법적인 근거는 없다.

ISP가 지식재산권을 침해하는 콘텐츠를 포함하여 인터넷에서 제공되는 콘텐츠의 양과 매력으로 인해 경제적으로 이득을 얻으므로 집행 비용에 기여하게 하는 것이 적절하다고 제안하는 경우가 있다. 이는 어떤 법적 기준에도 부합하지 않는 중개자에 대한 책임 정도를 전제로 한다. 법률은 일반적으로 합법적인 근거를 위한 논란의 근거가 아닌 경우 도덕적 또는 상업적 책임에 관심이 없다. 도덕적 또는 상업적 책임이 관련되었다고 하더라도 그와 같은 경우에 하나를 식별하는 것은 어려울 것이다. 웹사이트 차단 명령은 권리 보유자가 자신의 상업적 이익을 추구하는 것이다. 권리 보유자가 침해자 이외의 다른 사람으로부터 자신의 권리를 지키기 위한 비용에 기여할 수 있는 권리가 주어져야 하는 이유는 없다.

원칙적으로 권리 보유자는 EU법에 의해 정해진 구제 조치의 한도 내에서 ISP가 준수 비용을 부담해야 한다고 주장한다. 하지만, 합리적인 비용으로 제한되어야 하는 그러한 배상이 그러한 한도를 초과할 것이라고 생각할 만한 이유가 없다. 여기서 비용은 과도하거나 과도하지 않거나 피고인(응답자)의 권리를 행사할 능력을 해치는 정도이다. 비판적으로, 위의 경우 중개자는 합법적으로 무죄이다. 침입에 더 많은 참여가 필요하고 “안전 피난처(safari harbor)” 면제가 불가능할 경우 국가 지식재산권법을 침해할 가능성이 더 큰 캐싱(caching)이나 호스팅(hosting)에 종사하는 사람들에게는 다른 고려 사항이 적용될 수 있다고 판시하였다.

소송비용에 관해서 판사는 비정상적으로 소송을 시험 사례로 만들고 소송신청에 강하게 반대했기 때문에 ISP에 대해 판결을 내렸다. 그는 그렇게 할 수 있는 기본적인 평범한 권리가 있다고 판시하였다.

#### • 시사점

본 사건은 네트워크 서비스 제공자(ISP)와 이를 이용하여 웹사이트에서 상품을 광고하고 파는 사용자(피고인) 간에 직접적인 침해 사실이 없는 한 ISP는 침해에 대해 무죄라는 기준을 제시한다.

### 〈판례 3〉

Special Effects Ltd v L'Oréal SA & L'Oreal (UK) Ltd

[2007] EWCA Civ 1

L'Oréal은 Special Effects가 제3류에서 비누, 향수류 및 헤어 제품을 포함하는 기타 화장품류에 대해 등록 출원한 표장 SPECIAL EFFECTS에 대해 이의신청을 하였다. L'Oréal의 논거는 식별력 없음과 동일한 상품과 관련하여 영국에서의 FX 와 SPECIAL FX에 대한 자사의 선행 미등록 권리, 그리고 FX와 FX STUDIO LINE에 대한 자사의 3개의 선행 영국 등록 상표였다. 심리관은 이의신청을 거절하였고 표장은 등록되었다.

2005년 5월에, Special Effects는 자사의 SPECIAL EFFECTS 상표를 L'Oréal이 침해하는 것을 이유로 소송을 제기하였다. 그 방어 과정에서 L'Oréal은 식별력 없음과 자사의 선행 상표들의 존재에 근거하여 무효 결정을 구하고 passing off의 기초에 의한 면제를 구하는 반소를 제기하였다. Special Effects는 SPECIAL EFFECTS에 대한 L'Oréal의 출원 이의신청은 이의신청 절차에서 기각된 논거에 의존하여 무효를 다투는 것을 금지한다고 주장하였다.

초기 단계에서는 Special Effects에 유리한 판결이 내려졌다. 즉 cause of action estoppel 및 /또는 issue estoppel이 적용되어 L'Oréal이 이의신청 절차에서 기각된 논증을 법원 소송 절차에서 제기하는 것이 금지되었다. L'Oréal은 항소하였다.

항소 법원(CA)은 이 항소를 허용하고 다음과 같이 판결하였다.

Cause of action estoppel (소권 금반언) - CA는 이전 절차에서의 cause of action은 Special Effects의 침해 주장 및 무효성과 passing off을 근거로 하는 L'Oréal의 방어와 반론이라고 판단하였다. 그러나 이의신청 절차에서는 등록을 원하는 'cause of action'을 가지는 것으로서 등록 신청을 설명하는 "언어의 부적절하고 인위적인 사용"이었다. 마찬가지로 이의 신청인이 등록을 방지하기 원하는 'cause of action'을 가지는 것이 아니라고 판단되었다. 따라서 본 건에서 cause of action estoppel은 적용되지 않는다.

Issue estoppel (소송물 금반언) - CA는 (각각 출원에 대한 이의신청과 등록에 대한 무효 결정을 규정하고 있는) 제38조 및 제47조가 같이 존재하고 있는 것은 이의신청 절차가 본래적으로 최종 절차가 아님을 의미한다고 판단하였다. 표장의 취소를 위한 무효심판 절차는 동일인 또는 제3자

에 의하여 제47조에 따라 후속적으로 성공적으로 제기될 수 있다는 사실은 이의신청의 거절결정이 소송 대상 금반언의 기초가 될 수 있는 정도로 필요한 최종적 절차성을 가지지 않음을 의미한다.

Abuse of process (절차 남용) - CA는 L'Oréal이 이의신청 절차에서 근거로 한 무효 논거에 기초하여 반소를 제기하는 것은 abuse of process가 아니라고 판단하였다. 그 이유는 이의신청 절차의 본질적으로 예비적인 절차라는 것, 이의신청 절차가 통상적으로 수행되는 방식, 그리고 Johnson v Gore Wood [2002] 2 AC 1, at 31에서의 Bingham 판사의 판단(즉, '일 당사자의 부당한 괴롭힘' 없는 abuse of process를 찾는 것은 어렵다는 것)이었다. 또한 법률에 의해 일 당사자는 이의신청 절차에서 실패하였음에도 불구하고 무효 결정을 구할 수 있다고 규정하고 있으므로 이 법에 규정된 권리를 이용하는 것을 일 당사자에 의한 남용으로 하는 것은 비정상적이다.

Privity (당사자) - CA가 이 문제를 판단하는 것이 필요한 것이 아니지만, 그 판결에서는 당사자 문제도 역시 다루었다. L'Oréal SA는 상표를 유지하고 있고 따라서 이의신청의 관계 당사자이며, L'Oréal (UK) Limited는 표장을 사용하고 있으며, 따라서 침해 소송 절차를 제기한 자에 대항하는 관련 당사자이다. CA는 첫째 문제에 적용되는 어떠한 금반언 제한이 존재한다면, 그것은 본 사건의 상황에 있어서 둘째 문제에도 역시 적용될 것이라고 생각하였다.

## ㉠ 디자인 관련 판례 및 분쟁 사례

### 〈판례 1〉

PMS국제그룹 Plc(피고소인) v Magmatic Limited(상고인)

[2014]EWCA Civ 181 상고

판사: Lord Neuberger(President), Lord Sumption, Lord Camwath, Lord Hughes, Lord Hodge

#### • 상고의 배경

Magmatic Limited("Magmatic")의 설립자인 Robert Law는 1998년 어린이를 위한 여행용 가방 디자인으로 수상을 했다. Law는 계속하여 디자인을 업데이트하고 디자인 출원을 하였으며, 2003년 10월 28일 등록된 유럽공동체 디자인 No 43427-0001("CRD")으로 공개되었다. CRD는

3D CAD로 이루어진 6개의 이미지로 구성되어 있다.

2004년 5월부터 Magmatic은 CRD에 표시된 디자인과 매우 유사한 모양의 어린이용 탈수 있는 여행가방을 트링키라는 상표로 제조하고 판매하였다.

2013년 2월 Magmatic은 PMS International Limited(“PMS”)가 CRD를 침해하는 어린이용 탈수 있는 여행가방을 ‘Kiddee Case’란 이름으로 수입하고 판매한다는 주장을 하며 손해배상청구와 금지명령을 요구하는 소송을 제기하였다.

처음에는 Arnold J 판사가 Kiddee 여행가방은 CRD를 침해한다고 판결하였다. 항소법원에서는 PMS의 주장이 받아들여졌다. 이에 따라 Magmatic은 대법원에 상고하였다.

• 판결

대법원은 만장일치로 Magmatic 주장을 기각하였다.

• 판결 이유

유럽공동체 디자인의 권리는 유럽위원회 규정(EC) No 6/2002을 적용받는데, 이는 디자인은 새롭고 개별적인 특성을 지니는 범위 내에서 보호된다는 것이다. 중요한 것은 디자인에 의해 생성되는 전반적인 인상이며, 잠재적인 고객은 디자인의 차별성을 기반으로 인식하게 된다.

이러한 측면을 고려할 때, 항소법원은 원칙적으로 실수를 범하지 않은 결정을 뒤집어서는 안 된다. 항소법원은 하심판사의 접근방식에 대하여 세 가지 비평에 근거하여 다른 결론을 내렸다. 따라서 이번 상고의 근본적인 문제는 그러한 비평이 정당한지 여부이다.

첫 번째 비평은 뿔이 있는 동물과 같은 CRD의 전반적인 인상에 적절한 가중치를 두지 못한 것이다. 이는 안테나를 가지고 있는 곤충이나 귀를 가지고 있는 동물과 같은 Kiddee 여행 가방이 주는 인상과 현저히 다른 것이다. CRD가 주는 전반적인 인상은 실제로 뿔이 있는 동물이며, 판사는 CRD와 Kiddee 여행 가방을 비교할 때 이러한 점을 구체적으로 언급하지 않았다. 판사가 모든 경우에 그의 결정에 영향을 미치는 모든 사항을 언급하리라 기대할 수는 없지만, 판사가 충분히 중요한 많은 점들을 구별하며 충분히 신중하게 판단하는데 있어서, 항소법원은 중요한 점을 언급하지 않은 것은 하심판사가 그러한 부분을 간과했다고 결론 내릴 수 있다. 이것이 바로 그러한 사건이다.

두 번째 비평은 판사가 CRD의 표면이 장식물들의 부재의 효과를 고려하지 않은 것이다. 즉, 장식물이 없는 것은 뿔이 있는 동물의 인상을 더 강화한다는 것이다. 이것은 제한된 효력이 있다. 만약 장식물이 눈이나 입과 같은 것들로 구성되지 않았다면 어떠한 장식도 동물 인상을 약화시킬 수 있

고 심지어 뿔에 대한 주의를 다른 곳으로 돌릴 수 있다. 비록 두 번째 비평이 첫 번째 비평을 다소 강조하는 사소한 점일지라도 항소법원의 두 번째 비평은 정확했다.

세 번째 비평은 판사가 CRD에서 가방의 몸체와 바퀴 사이의 색대비를 무시했다는 것이다. 판사는 청구범위 구성을 “가방의 형태”로 간주하고 Kiddee 여행가방의 장식은 무시되어야 한다고 기술했다. CRD는 본체가 균일한 회색으로 되어 있으며 검은 색 띠, 검은색 띠로 묶은 검은색 바퀴로 표현된 CAD로 구성되어 있다. 겹게 보이는 구성요소들은 의도적으로 본체의 색과 대조를 이루도록 디자인한 것으로 추론된다. 따라서 항소법원은 CRD의 권리범위가 단순히 모양에 대한 것이라는 하심판사의 주장이 잘못되었고, CRD는 단순히 모양뿐만 아니라 두 가지 색이 대비되는 것도 권리범위라고 판단하였다.

법원은 Magmatic과 Law에 심심한 유감을 갖게 될 수 있지만, 본 사건의 중요한 점은 디자인 권리는 아이디어가 아니라 디자인을 보호하기 위한 것이다.

Magmatic은 장식의 부재가 법적으로 디자인의 특징으로 간주될 수 있는지 여부와 만약 그렇다면 본 사건에서 장식의 부재가 CRD의 특징인가에 대하여 문제제기를 하였다. Magmatic은 더 나아가서 특허청장의 지원을 받아 이 문제는 유럽연합법원에 회부되어야 한다고 주장하였다.

법원은 Magmatic의 두 가지 주장을 모두 기각하였다. 법원은 장식의 부재가 CRD의 독립적인 특징이라고 주장하지 않았다. 어떠한 경우라도 장식의 부재가 CRD의 특징이 될 수 없다는 것은 논쟁의 여지가 없다. 본 사건에서 장식의 부재가 CRD의 특징인지 여부에 관해서 항소법원은 이 문제를 판단하지 않았으며 또한 그렇게 할 필요조차 없었다.

따라서 상고는 기각되었다.

#### • 시사점

본 사건은 디자인 등록의 보호범위를 규정하는 획기적인 결정이다. 디자인은 전체 인상의 차이가 매우 중요하며, 디자인 등록으로 디자인 자체를 보호할 수는 있지만 아이디어까지 권리를 주장하는 것은 극히 어렵다는 것을 상기 시켜준다.

## 〈판례 2〉

Lucasfilm Limited 및 기타 (상고인) v Ainsworth 및 다른(피고인)

[2011] UKSC 39

항소 법원에서 이의 제기 [2009] EWCA Civ 1328

판사: Lord Phillips(President), Lord Walker, Lady Hale, Lord Mance, Lord Collins

### • 상고의 배경

항소심은 다음 두 가지 뚜렷한 법적 문제를 제기 한다.

- (1) 1988년도 저작권, 디자인 및 특허법에서 “조각품”의 정의, 특히 예술적 목적과 실용적인 기능을 모두 갖춘 3차원 물체에 대한 올바른 접근법
- (2) 영국 법원이 영국의 저작권법을 위반하여 유럽 연합 외부에서 자행된 저작권 침해로 영국에 거주하는 사람에 대한 소송에서 관할권을 행사할 수 있는지 여부

본 상고는 첫 번째로 스타워즈 영화사의 “스타워즈 에피소드 4 - 새로운 희망”에서 사용하기 위해 제작된 다양한 인공물에 대한 지식재산권과 관련이 있다. 그 중에 가장 중요한 것은 제국의 스톱트루퍼 헬멧(Stormtrooper helmet) 이었다. 그것은 이 사건의 결과에 결정적인 역할을 하였다. 재판 판사는 “영화에서 가장 잔잔한 이미지 중 하나는 제국의 스톱트루퍼의 이미지였다”라고 판시하였다. 영화의 스토리 라인과 캐릭터는 George Lucas에 의해 고안되었다. 1974년과 1976년 사이에 “파시스트 백인 기갑복”의 위협적인 성격을 띤 제국의 스톱트루퍼에 대한 개념은 예술가 Mr Ralph McQuarrie가 도면과 그림에서 시각적으로 표현하였고 마침내 Mr Andrew Ainsworth가 입체적으로 표현했다. 그는 몇 가지 프로토타입 진공 성형 헬멧을 생산했다. Mr Lucas가 최종 버전을 승인하자, Ainsworth는 영화에 사용하기 위해 50개의 헬멧을 만들었다.

상고인(이하 루카스영화사로 통칭함)은 스타워즈 영화를 위해 제작된 예술 작품에 저작권을 가지고 있다. 그들은 제국의 스톱트루퍼(Imperial Stormtroopers)의 라이선싱 모델을 포함하여 성공적인 라이선싱 사업을 구축하였다. 2004년 Ainsworth는 그의 독창적인 도구를 사용하여 제국의 스톱트루퍼 헬멧과 갑옷을 만들어 공개 판매하였다(두 번째 피고인은 Ainsworth가 소유한 회사이며 실제적인 목적으로 그는 유일한 피고인이 될 수 있음). 그는 미국에서 8,000~30,000 달러의 물건을 팔았다. 루카스영화사(Lucasfilm)는 미국에서 그를 비난했다. 또한 루카스영화사는 영국 고등 법원에서 미국 저작권법에 따른 영어 저작권 침해 주장을 비롯한 소송 절차를 시작했다.

대법원 청문회가 있을 때까지 루카스영화사는 영국 법률에 따라 저작권 보호를 받을 자격이 있는 헬멧이 “조각품”이면서 “예술적 장인의 작품”이 아니라고 주장했다. 저작권 디자인 및 특허법(1988)의 제4항의 관점에서 볼 때, 저작권은 예술적 품질과 상관없이 “조각품”을 포함하는 최초 “예술 작품”에 존재한다. 헬멧이 “조각품”인지 여부는 두 가지 이유로 중요하다. 그렇다면 Ainsworth가 최초 생산한 헬멧을 복사하는 것은 루카스영화사의 저작권을 침해하는 것이다. 또한 사용할 수 있는 방어물과 관련이 있다. 그것의 도면 작업을 통해 헬멧을 생성하는 것은 그 도면에 있는 저작권을 위반하는 것이다. 그러나 디자인에 대한 기사를 만들거나 디자인에 대한 기사를 복사하는 것은 예술 작품 이외의 것에 대하여는 디자인을 기록한 디자인 문서에 대해 저작권의 침해가 아니다(section 51 1988 Act). 헬멧이 조각품으로 적합하지 않아 예술 작품이 아닌 경우의 판시에 따라 Mr Ainsworth는 Mr McQuarrie의 그래픽 침해에 기반을 둔 영국 저작권 조치에 대해 방어하였다.

고등 법원은 영국 저작권 침해 청구를 기각했다. 헬멧은 조각품이 아니었고 따라서 Ainsworth는 51조에 의거하여 방어했다. 그러나 미국의 저작권 주장은 정당하고 미국 저작권은 침해되었다고 판시했다. 항소 법원은 Ainsworth 씨의 호소를 받아들였다. 그것은 헬멧이 조각 작품이 아니었지만 미국의 저작권 주장은 정당하지 못하다고 주장했다. 루카스영화사는 대법원에 상고하였다.

#### • 판결

대법원은 만장일치로 상고를 허용하였다. 헬멧은 조각품이 아니며 미국의 저작권 주장은 영국 재판절차에서 정당하다고 판시했다. Lord Walker 및 Lord Collins는 공동 의견을 제시하였고 다른 판사들은 이에 동의하였다.

#### • 판결의 이유

##### 〈조각품 문제〉

대법원은 “조각품”의 의미에 대해 현재 법령 조항 및 이전 당국의 입법 역사를 검토하였다. 고등 법원에서 판사는 조각품의 의미에 관한 다양한 “지침”을 수립하였다. 예를 들어, 일부 지침은 “조각품”이라는 단어를 정상적으로 사용해야 한다는 점에 유의해야 한다. 이 개념은 통상 예술이 될 것으로 기대되는 것 이상으로 적용될 수 있지만 일반적으로 조각품으로 간주되는 것에서 너무 멀리 벗어나는 것은 적절하지 않다. 개념의 모든 3차원 표현이 적합하지는 아니하다. 루카스영화사(Lucasfilm)는 헬멧은 실용적인 기능이 전혀 없기 때문에 조각품이라고 주장했다. 그 목적은 영화

예술가에게 시각적 인상을 주기 위해서만 전적으로 예술적이었다. 그러나 그것은 항소심 판사와 항소 법원이 문제를 어떻게 보았는지가 아니다. Mann J는 헬멧을 의상과 소품이 섞여있는 것으로 발견했으며 그들의 주요 기능은 실용적인 것, 즉 영화에서 인물 묘사의 일부로서 아이디어를 표현하는 것이었다. 그는 조각품에 필요한 예술적 창조물의 필요한 품질이 부족하다고 주장했다. Hoffmann은 *Designers Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd* [2000] 1 WLR 2416에서 참조한 바와 같이, 이러한 유형의 판단적 결론은 항소 법원이 간섭하는 것을 늦춰야 하는 것으로 판결되었다. 판사는 법률에서 잘못을 범하거나 명백하게 할 수 없는 결론에 도달하지 않는다.

예를 들어, 영화 제작에 사용된 20세기 군사 헬멧에 "조각품"이라는 용어를 적용하는 것은 언어의 정상적인 사용과 일치하지 않지만 완성된 영화의 예술적 효과에 대한 기여는 크다. 제국의 스톱트루퍼(Imperial Stormtrooper) 헬멧에 이 용어를 사용하는 것에 대한 논쟁은 스톱트루퍼의 개념에 들어간 상상력으로 인해 더욱 강해졌다. 그러나 그것은 예술 작품이었던 스타워즈 영화 그 자체였다. 헬멧은 영화 제작 과정에서 요소라는 의미에서 실용적이었다. 대법원은 법률이 "elephant test"가 아니라 다중 요인 접근법을 적용해야 함을 지적했다.

#### <외국 저작권 주장의 재판 가능성>

상고 법원은 영국 법원이 소유권의 소유권 또는 소유권을 결정하기 위한 조치를 취할 수 있는 관할권이 없다는 영국의 남아프리카 공화국의 공동법 규정(*Companhia de Mocambique* [1893] AC 602)이 외국의 지식재산권 침해의 손해배상 청구에 적용되는 일반적인 원칙의 일례라고 판시하였다. 대법원은 피고에 대한 개인 소송 관할권의 근거가 있는 경우 영국 법원은 현재의 행동에 관련된 저작권 침해 주장을 제기할 수 있는 관할권을 가지고 있다고 결론 내렸다.

#### • 시사점

본 사건은 영화 소품을 영화 관련자가 “조각물(상품)”로 제작하여 판매한 경우로서 조각물은 영화사에 저작권이 있다는 기준을 제시한다.

## 〈판례 3〉

Jimmy Choo v 옥스퍼드 도매업자간의 핸드백 디자인 침해 소송  
(2008년 1월)

유명한 액세서리 디자이너인 Jimmy Choo는 자사의 디자이너 핸드백의 저급한 모방품을 판매 하던 옥스퍼드가 도매업자와의 싸움에서 승리하였다. 이 사건에서 다루어진 유명한 주제는 등록 및 미등록 유럽 디자인권 침해에 관한 청구에 있어서 선의의 침해자로부터 손해배상을 받을 수 있는가 여부였다.

Jimmy Choo는 “Ramona” 핸드백, 즉 4개의 판과 꼭대기 둘레에 실로 펜 작은 구멍의 이중층 을 가진 ‘버킷’ 가방에 대한 유럽 등록 디자인을 소유하였다. 또한 아래 사진1에 도시되어 있는 핸드백에 대한 디자인 문서에서 미등록 유럽 디자인권을 주장하였다.

옥스퍼드가의 유통사인 Towerstone이 “Ramona”와 매우 유사한 디자인의 핸드백을 판매하고 있다는 것을 발견하고 Jimmy Choo는 자신의 등록 및 미등록 유럽 디자인권의 침해에 대한 Towerstone으로부터 손해배상 또는 이익의 배상을 구하는 소송을 제기하였다. 소장에 나타난 2 개의 핸드백의 사진이 아래 사진2 및 사진3에 나타나있다.



Fig 1.



Fig 2.



Fig 3.

Jimmy Choo는 Towerstone이 소송에 대하여 성공적으로 방어할 수 있는 실질적인 전망이 없다는 기초 하에서 즉결심판(summary judgment)을 청구하였다.

판사는 유럽 등록디자인권 침해를 위한 테스트를 적용하여 두 디자인의 특징에 대하여 매우 상세히 조사해보면 몇몇 차이가 발견되기는 하지만, 해당 분야의 사용자(informed user)가 느끼는 전체적인 인상은 완전히 동일하다고 판단하였다. 따라서 판사는 Towerstone이 유럽 등록 디자인

권 침해에 대하여 책임이 있다고 결론지었다. 또한 모방 정도가 심각하기 때문에 미등록 유럽 디자인권 침해도 존재한다고 판결하였다.

이 사건의 흥미로운 특징은 Towerstone이 자신이 판매하고 있는 가방이 침해품이었음을 몰랐으며 따라서 “선의의 침해자”이기 때문에 손해배상을 하거나 이익배상을 하지 않아도 된다고 주장하였다는 점이다.

Towerstone은 영국 법률이 영국 등록디자인권 및 어떤 경우에는 영국 미등록 디자인권의 선의의 침해자의 손해배상책임을 면제한다고 주장하였다. 비록 유럽 등록 및 미등록 디자인에 관련된 법률에는 그러한 규정이 존재하지 않지만 Towerstone은 이런 경우에 역시 선의의 침해자 방어 수단이 존재해야만 한다고 주장하였다.

판사는 국내 권리의 침해자에게 선의의 침해 방어 수단을 제공하면서 유럽 권리의 침해자에게는 이를 거부하는 정책적 이유가 전혀 없어 보인다는 점에 대해서는 Towerstone과 의견을 같이 하였다. 그러나 다른 방식으로 행할 어떠한 특별한 이유가 없기 때문에, 판사는 법률이 엄격하게 적용되어야 하며 따라서 설사 선의의 침해자라고 할지라도 Towerstone은 손해배상 책임을 져야 한다고 판결하였다.

#### • 시사점

이 사건은 영국과 유럽 디자인권 사이의 혼란을 보여주는데 유럽 디자인권에 있어서는 침해자는 자신의 불법 행위를 모르고 있다고 할지라도 손해배상책임을 피할 수 없다. 이 판결의 의미는 디자인어들이 침해행위로부터, 심지어 선의의 침해자에 대해서도 손해배상을 받을 수 있음을 보장하기 위하여 단지 자신의 디자인을 보호하거나 이용하려는 의도만을 가지고 있다고 할지라도 영국이 아닌 유럽 등록 디자인에 출원하려할 것이라는 점이다. 이것에도 불구하고 영국 디자인권의 소유자는 등록 디자인을 대상인 그들의 제품에 등록 번호와 함께 명확하게 라벨을 붙임으로써 손해배상을 받을 기회를 향상시킬 수 있다.



**UNITED  
KINGDOM** INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

## V. 현지 대리인 정보



part 1

영국 대리인 정보

(1) Appleyard Lees IP LLP

INFORMATION	
사무소명	Appleyard Lees IP LLP(Manchester)
E-mail	ip@appleyardlees.com
전화	+44(0)161 835 9655
Web	http://www.appleyardlees.com/
직원	
Attorney	63명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	3000 여건 이상
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Electronics, Electrical, Computing, Mechanics, Engineering, Physics, Life Sciences, Biotechnology, Pharmaceuticals, Chemistry, Materials,
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, IP Strategy, IP Dispute, IP Legal Support. Competitor and Strategic Issues

## (2) Venner Shipley LLP

INFORMATION	
사무소명	Venner Shipley LLP(London)
E-mail	mail@vennershipley.co.kr
전화	+44(0)20 7600 4212
Web	http://www.vennershipley.co.uk
직원	
Attorney	80 명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	3000 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Aerospace, Agrochemicals, Artificial Intelligence, Automotive, Biotechnology, Biotechnology, Cleantech, Consumer Goods, Energy, Engineering, Electronics & Telecoms, Food and Drink, Medical Devices, Semiconductors, Pharmaceuticals
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Licensing, Design and Copyrights, Renewals, Litigation and Dispute Resolution, IP Valuation Services, Domain Names, Data Protection and Cyber Security

### (3) Elkington + Fife LLP

INFORMATION	
사무소명	Elkington + Fife(London)
E-mail	elkfife@elkfife.com
전화	+44(0)20 7936 8800
Web	http://www.elkfife.com
직원	
Attorney	41명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	1500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Aeronautics, Automobiles, Electronics, Engineering, Entertainment, Film & TV, Financial Services, FMCG, Food, Medical Devices, Beverage & Confectionary, Software and Hardware
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, IP Strategy, Filing and Prosecution, Infringement and Validity Opinions, SPCs, Portfolio and Management

## (4) Marks &amp; Clerk

INFORMATION	
사무소명	Mark & Clerk(London)
E-mail	aritchie@marks-clerk.com
전화	+44(0)20 7420 0000
Web	http://www.marks-clerk.com
직원	
Attorney	274 명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	1500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Aeronautical Engineering, Aerospace Engineering, Agriculture, Automotive, Biotechnology, Chemical, Cleantech, Construction, Defence, Electronics, Food, IT/Software, Materials, Oil & Gas, Nanotechnology, Telecommunications, Optical Technologies
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, Litigation, Patent Box, Creative Industries, Plant Varieties, IP Valuation, Domain Name

### (5) Boulton Tennant

INFORMATION	
사무소명	Boulton Tennant(London)
E-mail	boulton@boulton.com
전화	+44(0)20 7430 7500
Web	http://www.boulton.com
직원	
Attorney	90 명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	1000 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Biotechnology, Life Science, Chemical and Materials, Medical auto-Injector Technology, Pharmaceuticals, Engineering and Design, Audio Equipment, Food Product, Consumer Electronics, Aerospace, Computer Games and Animation
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design, Drafting, Filing and Prosecution, Infringement and Validity, Opposition and Appeal, Strategy, Enforcement, Searching and Watching

## (6) Potter Clarkson LLP

INFORMATION	
사무소명	Potter Clarkson LLP(Nottingham)
E-mail	info@potterclarkson.com
전화	+44(0)115 955 2211
Web	http://www.potterclarkson.com
직원	
Attorney	50 명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	1000 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Biotechnology and Pharmaceuticals, Chemistry, Electronics and Computing, Clean Technology, Formalities & Records, Design and Engineering, Bioinformatics, Enzymes, Medical Physics, Software, Control Systems, Network Technology, Telecommunications
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design, Drafting, Competitors Activities, Opposition and Appeals, Advising on Infringement and Validity, Supplementary Protection Certificate

**(7) A.A. Thornton & Co.**

INFORMATION	
사무소명	A.A. Thornton & CO.(London)
E-mail	aat@aathornton.com
전화	+44(0)20 7405 4044
Web	<a href="http://www.aathornton.com/">http://www.aathornton.com/</a>
직원	
Attorney	33 명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Agriculture, Automotive & Aerospace, Cosmetics & Personal Care, Electronics & Electrical Engineering, IT & Communications, Medical Devices, Oil and Gas and Petrochemicals, Retail, Pharmaceuticals.
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design Rights, Anti-Counterfeiting, Copyright, IP Litigation,

## (8) Abel &amp; Imray

INFORMATION	
사무소명	Abel & Imray(London)
E-mail	ai@abelimray.com
전화	+44(0)20 7242 9984
Web	http://www.abelimray.com/
직원	
Attorney	39 명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	1000 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Aerospace, Biosciences and Pharmaceutical, Defence and Security, Electronics, Energy and Environment, ICT, Industrial Chemistry, Internet and Domain Name, Food and Drink, Nuclear, Healthcare, Oil and Gas, Sports/Gaming
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, International Associates, In-House IP Departments

### (9) Barker Brettell LLP

INFORMATION	
사무소명	Barker Brettell(London)
E-mail	info@barkerbrettell.co.uk
전화	+44(0)121 456 0000
Web	http://www.barkerbrettell.co.uk/
직원	
Attorney	49명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Automotive, Food and Drink, Universities, Medical, Original Equipment Manufacturing, Medical Device Technology,
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, IP Strategy, Filing and Prosecution, Validations, Commercialization of IP

## (10) Beck Greener

INFORMATION	
사무소명	Beck Greener(London)
E-mail	mail@beckgreener.com
전화	+44(0)20 7693 5600
Web	http://www.beckgreener.com
직원	
Attorney	24명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Polymer Chemistry, Medical Devices, Biochemical Diagnostics, Computer Equipment, Pharmaceutical Product, Genetic Engineering, Separation Technologies, Tools and Mechanical Devices, Optics, Home Electronics, Packaging
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, Search, Filing and Prosecution, Corporate and Business IP, Litigation, Appeals, Tech Transfer, Prior to Patenting

## (11) Carpmaels & Ransford

INFORMATION	
사무소명	Carpmaels & Ransford(London)
E-mail	email@carpmaels.com
전화	+44(0)20 7242 8692
Web	http://www.carpmaels.com
직원	
Attorney	87명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	ICT & Standard, Software, Semiconductor Devices, Fintech, Medical Devices, Materials, Mechanical Devices, Aerospace, Automotive, Optical Devices, Chemical Synthesis & Process, Cleantech, Consumer Products
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design and Copyrights, IP Licensing, IP Due Diligence, Data Protection, IP Litigation Strategies

## (12) D Young &amp; Co

INFORMATION	
사무소명	D Young & Co(London)
E-mail	mail@dyoung.com
전화	+44(0)20 7269 8550
Web	http://www.dyoung.com
직원	
Attorney	197명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Biotechnology, Chemistry & Pharmaceuticals, Electronics, Engineering & IT, Bioinformatics, Computer Architecture, Networks, Telecommunications, Medical Electronics, Astro-physics, Thermodynamics, Optical Physics and Lasers
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks and Brands, Designs, Copyrights, Plant Variety Right, IP Exploitation & Commercial Issues, IP Audits & Health Checks, Data Protection, IP Searching and Clearance

### (13) Gill Jennings & Every LLP

INFORMATION	
사무소명	Gill Jennings & Every(London)
E-mail	gje@gje.com
전화	+44(0)20 7655 8500
Web	http://www.gje.com
직원	
Attorney	65명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Advanced Engineering, Biotechnology, Chemistry, Computer Technology, Food, Drink & Hospitality, Medtech, Pharmaceuticals, Photonics, Bio-economy, Diagnostics, Brand Launch, Brand Check
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Designs, Copyrights, Filing and Prosecution, Infringement, Plant Variety Rights, Revocation, Renewals, Domain Name Dispute

## (14) J A Kemp

INFORMATION	
사무소명	J A Kemp(London)
E-mail	enquiries@jakemp.com
전화	+44(0)20 3077 8600
Web	http://www.jakemp.com
직원	
Attorney	92명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Antibodies and Biologics, Bioinformatics, Biotechnology and Life Sciences, Chemistry, Cleantech, Diagnostics and Personalised Medicine, Electronics and Electric Technology, Engineering, IT and Software
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Designs, Copyrights, IP Litigation, IP Strategy, Supplementary Protection Certificates, Fling and Prosecution, Patent Search Service

### (15) Kilburn & Strode

INFORMATION	
사무소명	Kilburn & Strode(London)
E-mail	itsupport@kilburnstrode.com
전화	+44(0)20 3947 4200
Web	http://www.kilburnstrode.com
직원	
Attorney	101명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Life Sciences, Chemistry, Engineering, IT and Software
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Designs, Copyrights, European IP and US

## (16) Mathys &amp; Squire

INFORMATION	
사무소명	Mathys & Squire(London)
E-mail	email@mathys-squire.com
전화	+44(0)20 7830 0000
Web	http://www.mathys-squire.com
직원	
Attorney	60명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Biochemistry, Pharmacology, Genetics, Microbiology, Plant Sciences, Electronics, Telecommunications, Engineering
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Designs, Copyrights, Litigation, Commercial Focus, Enforcement, Due Diligence, Strategy, Domain Name, Watching Service, Anti-counterfeit

## (17) Maucher Jenkins

INFORMATION	
사무소명	Maucher Jenkins(London)
E-mail	london@maucherjenkins.com
전화	+44(0)20 7931 7141
Web	http://www.maucherjenkins.com
직원	
Attorney	61명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Engineering and Physics, IT Software and Electronics, Wireless and Mobile Communications, Med Tech & Medical Devices, Life Science and Chemistry, Fintech, Consumer Product, Media
주요 서비스 분야	Patent and Inventions, Trade Marks and Brand Protection, Design Registration and Protection, IP Litigation and Dispute Resolution, IP Strategy

## (18) Murgitroyd

INFORMATION	
사무소명	Murgitroyd(London)
E-mail	dewdney.drew@murgitroyd.com
전화	+44(0)20 7153 1255
Web	http://www.murgitroyd.com
직원	
Attorney	67명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	High Tech and Software, Life Science, Engineering, Energy, Chemistry and Pharmaceuticals, Consumer Goods, Business and Financial Services, Creative Industries
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design, Opposition and Appeals, Utility Models, IP Strategy and Portfolio Management, Copy Right, Domain Name, Litigation Support, UK Patent Box

## (19) Reddie & Grose LLP

INFORMATION	
사무소명	Reddie & Grose LLP(London)
E-mail	enquiries@reddie.co.uk
전화	+44(0)20 7242 0901
Web	http://www.reddie.co.uk
직원	
Attorney	76명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Advanced Engineering, Biotechnology, Chemistry, Pharmaceuticals, Cleantech, Energy, Computer & Software, Consumer Product & Manufacturing, Electronic & Electric Devices, Medical Devices
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design, Invention Auditing, Patent Disputes, Patent Protection Strategy, Third Party Patent Rights, Trademark Disputes, Enforcing Plant Variety Rights

## (20) Urquhart-Dykes &amp; Lord LLP

INFORMATION	
사무소명	Urquhart-Dykes & Lord LLP(London)
E-mail	london@udl.co.uk
전화	+44(0)20 3904 3365
Web	http://www.udl.co.uk
직원	
Attorney	41명
한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No	
한국 클라이언트 : <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No	
한국사건 수	500 여건
주요 업무분야	
주요 산업 분야	Chemical Materials and Resources, Consumer and Retail, Life Science and Healthcare, Manufacturing, Engineering, Industrial Design, Telecommunications and Media
주요 서비스 분야	Patent, Trade Marks, Design, Copyright, Invention and Pre-filing Advices, Licensing, Patent Litigation, Infringement Opinions and Advice on Enforcing Patent Right, Brand Hijacking Advices





**UNITED  
KINGDOM** INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

## VI. 지식재산권법 원문 및 번역문



part 1

특허법

원문	번역문
<p>Patentable inventions</p> <p>1.-(1) A patent may be granted only for an invention in respect of which the following conditions are satisfied, that is to say -</p> <p>(a) the invention is new;</p> <p>(b) it involves an inventive step;</p> <p>(c) it is capable of industrial application;</p> <p>Novelty</p> <p>2.-(1) An invention shall be taken to be new if it does not form part of the state of the art.</p> <p>(2) The state of the art in the case of an invention shall be taken to comprise all matter (whether a product, a process, information about either, or anything else) which has at any time before the priority date of that invention been made available to the public (whether in the United Kingdom or elsewhere) by written or oral description, by use or in any other way.</p> <p>Patentability.</p> <p>3. An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 2(2) above (and disregarding section 2(3) above).</p> <p>Industrial application</p> <p>4.-(1) An invention shall be taken to be capable of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.</p>	<p>특허 가능한 발명</p> <p>1.-(1) 다음 조건을 만족하는 발명에 대해서만 특허를 허여할 수 있다. 즉,</p> <p>(a) 발명이 신규할 것</p> <p>(b) 발명이 진보성이 있을 것</p> <p>(c) 발명이 산업상 이용가능할 것</p> <p>신규성</p> <p>2.-(1) 발명이 종래 기술의 일부를 형성하지 않는다면 그 발명은 신규한 것으로 취급된다.</p> <p>(2) 발명의 경우에 종래 기술은, 그 발명의 우선일 이전의 어느 시점에 서면이나 구두로 사용이나 임의의 다른 방식으로 (영국 내에서든 아니든 간에) 공공에 이용가능하게 된 모든 사항(제품이나, 방법이나, 이들에 대한 정보나, 그 밖의 어느 것이든)을 포함하는 것으로 취급된다.</p> <p>진보성</p> <p>3. 발명은, 위 조항 2(2)만 {위 조항 2(3)은 무시}에 의하여 종래 기술의 일부를 형성하는 임의의 사항에 관해 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이 아니라면 진보성이 있는 것으로 취급된다.</p> <p>산업상 이용 가능한 출원</p> <p>4.-(1) 발명은 농업을 포함하여 임의의 종류의 산업에서 사용하거나 이루어질 수 있는 경우 산업상 이용가능성이 있는 출원으로 취급된다.</p>
<p>Patentable inventions</p> <p>1-(2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the</p>	<p>특허가능한 발명</p> <p>1-(2) (특히) 다음 사항으로 이루어진 어느 것도 이 법의 목적에 따라 발명이 아니라고 선언된다. 즉,</p>

원문	번역문
<p>purposes of this Act, that is to say, anything which consists of –</p> <p>(a) a discovery, scientific theory or mathematical method;</p> <p>(b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever;</p> <p>(c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer;</p> <p>(d) the presentation of information;</p> <p>but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such.</p> <p>(3) A patent shall not be granted for an invention the commercial exploitation of which would be contrary to public policy or morality.</p> <p>Information prejudicial to national security or safety of public</p> <p>22.–(1) Where an application for a patent is filed in the Patent Office (whether under this Act or any treaty or international convention to which the United Kingdom is a party and whether before or after the appointed day) and it appears to the comptroller that the application contains information of a description notified to him by the Secretary of State as being information the publication of which might be prejudicial to national security, the comptroller may give directions prohibiting or restricting the publication of that information or its communication to any specified person or description of persons.</p> <p>(2) If it appears to the comptroller that any application so filed contains information the publication of which might be prejudicial to the safety of the public, he may give directions prohibiting or restricting the publication of that information or its communication to any specified person or description of persons until</p>	<p>(a) 발견, 과학적 이론이나 수학적 방법</p> <p>(b) 문학, 드라마, 음악 또는 예술 작품이나 임의의 다른 심미적 창작물</p> <p>(c) 정신적 작용을 수행하는 구조, 규칙이나 방법, 게임을 하는 것이나 사업을 운영하는 것이나 컴퓨터 프로그램을 동작시키는 것</p> <p>(d) 정보의 표시</p> <p>그러나, 전술된 규정은 특허 또는 특허 출원이 이것 그 자체에 관한 것일 정도에만 이 법의 목적에 따라 어느 것도 발명으로 취급되지 않는다.</p> <p>(3) 발명의 상업적 이용이 공공의 정책이나 도덕에 반하는 경우 그 발명에는 특허가 허용되어서는 아니 된다.</p> <p>공공의 국민 보안이나 안전에 유해한 정보</p> <p>22.–(1) 특허 출원이 (이 법에 따르는지 또는 영국이 회원국 조약이나 국제 협약에 상관없이 그리고 지정된 날 이전이든지 이후이든지 상관없이) 특허청에 출원되고 또 이 출원이 국민 보안에 유해할 수 있는 내용의 정보인 것으로 국무 장관에 의해 특허청장에게 통지된 설명의 정보를 포함하는 것으로 특허청장에게 보이는 경우, 특허청장은 그 정보나 어느 특정 사람에의 통지나 사람들의 상세 정보의 공개를 금지하거나 제한하는 지시를 할 수 있다.</p> <p>(2) 제출된 어느 출원이 공공의 안전에 유해할 수 있는 내용의 정보를 포함하는 것으로 특허청장에 보이는 경우, 특허청장은 위 16조에 따라 규정된 기간의 만료시로부터 3월을 초과하지 않는 기간의 만료 때까지 그 정보나 어느 특정 사람에의 통지나 사람들의 상세 정보의 공개를 금지하거나 제한하는 지시를 할 수 있다.</p>

원문	번역문
<p>the end of a period not exceeding three months from the end of the period prescribed for the purposes of section 16 above.</p>	
<p>Right to apply for and obtain a patent                      7.-(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another.                      (2) A patent for an invention may be granted –                      (a) primarily to the inventor or joint inventors;                      (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom;                      (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person.                      (3) In this Act “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall be construed accordingly.                      (4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.</p>	<p>특허를 출원하고 획득할 수 있는 권리                      7.-(1) 어느 사람은 홀로 또는 다른 사람과 공동으로 특허 출원을 신청할 수 있다.                      (2) 발명 특허는 다음 사람에게 허용될 수 있다.                      (a) 기본적으로 발명자나 공동 발명자                      (b) 이에 우선하여, 법률의 규정에 의하여 또는 외국법이나 조약이나 국제 협약에 의하여 또는 발명을 하기 전에 발명자와 이루어진 임의의 협약 조건에 의하여 영국에서 (정당한 이해관계가 아닌) 발명을 한 시점에 발명에 대한 재산권 전체에 대해 권리가 부여된 사람이나 사람들                      (c) 어느 경우이든, 위 패러그래프 (a) 또는 (b)에서 언급된 사람이나 사람들이나 이렇게 언급된 사람들의 권리 승계자나 승계자들과 이렇게 언급된 다른 사람의 권리의 승계자나 승계자들, 다른 사람에게는 아니다.                      (3) 이 법에서 발명과 연관된 “발명자”는 그 발명의 실제 어드바이저를 의미하며 “공동 발명자”는 이에 따라 해석된다.                      (4) 상반되게 설정된 것을 제외하고는, 특허 출원을 한 사람은 위 (2)항에 따라 특허를 받을 자격이 부여된 사람이라고 취급되며 그러한 출원을 한 2 이상의 사람은 이렇게 자격이 부여된 사람들이라고 취급된다.</p>
<p>Effect of transfer of application under section 8 or 10                      11.-(1) Where an order is made or directions are given under section 8 or 10 above that an application for a patent shall proceed in the name of one or some of the original applicants</p>	<p>8조 또는 10조에서 출원의 이전의 효과                      11.-(1) 특허 출원이 (일부 다른 사람의 이름으로 진행하는 것인지 상관없이) 최초 출원인들 중 하나 또는 일부의 이름으로 진행하라는 명령이 이루어지거나 지시가 위 8조 또는 10조에 따라 주어지는 경우, 출원에 대한</p>

원문	번역문
<p>(whether or not it is also to proceed in the name of some other person), any licences or other rights in or under the application shall, subject to the provisions of the order and any directions under either of those sections, continue in force and be treated as granted by the persons in whose name the application is to proceed.</p>	<p>실시권이나 다른 권리는 이 조항들 중 어느 것에 따른 지시와 명령의 규정에 따라 출원이 진행하라고 하는 사람의 이름이 허가된 사람의 이름으로 속행되고 처리되어야 한다.</p>
<p>Mention of inventor 13.-(1) The inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention and shall also have a right to be so mentioned if possible in any published application for a patent for the invention and, if not so mentioned, a right to be so mentioned in accordance with rules in a prescribed document.</p>	<p>발명자의 언급 13.-(1) 발명의 발명자나 공동 발명자는 발명에 허여된 특허에서 그러한 사람으로서 언급될 권리를 가지며 또한 발명 특허에 대한 임의의 공개 출원서에도 가능하면 언급될 권리를 가지며, 만약 언급되지 않았으면, 규정된 문서로 된 규칙에 따라 그렇게 언급될 권리를 가진다.</p>
<p>Making of application 14.-(1) Every application for a patent – (a) shall be made in the prescribed form and shall be filed at the Patent Office in the prescribed manner; (b) [repealed] (1A) Where an application for a patent is made, the fee prescribed for the purposes of this subsection (“the application fee”) shall be paid not later than the end of the period prescribed for the purposes of section 15(10)(c) below. (2) Every application for a patent shall contain – (a) a request for the grant of a patent; (b) a specification containing a description of the invention, a claim or claims and any drawing referred to in the description or any claim; and (c) an abstract; but the foregoing provision shall not prevent an application being initiated by documents complying with section 15(1) below. (3) The specification of an application shall disclose the invention in a manner which is clear enough and complete enough for the invention to be performed by a person skilled in the art.</p>	<p>출원 신청 14.-(1) 모든 특허 출원은 (a) 규정된 형식으로 이루어져야 하며 규정된 방식으로 특허청에 제출되어야 한다.  (b) [폐지] (1A) 특허 출원이 이루어지는 경우, 이 항에서 규정된 수수료(“출원료”)는 아래 15(10)(c)항에 규정된 기간의 만료 이전에 납부되어야 한다.  (2) 모든 특허 출원은 다음 사항을 포함하여야 한다. (a) 특허 허여를 위한 요청 (b) 본 발명의 상세한 설명, 청구범위 및 이 상세한 설명이나 청구범위에서 언급되는 도면을 포함하는 명세서  (c) 요약서 그러나 전술된 규정은 아래 15(1)항에 따르는 문서로 개시된 출원을 막지 못한다.  (3) 출원 명세서는 이 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 수행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 충분히 완전하게 본 발명을 기술하여야 한다.</p>

원문	번역문
<p>(4) [repealed]</p> <p>(5) The claim or claims shall –</p> <p>(a) define the matter for which the applicant seeks protection;</p> <p>(b) be clear and concise;</p> <p>(c) be supported by the description; and</p> <p>(d) relate to one invention or to a group of inventions which are so linked as to form a single inventive concept.</p> <p>(6) Without prejudice to the generality of subsection (5)(d) above, rules may provide for treating two or more inventions as being so linked as to form a single inventive concept for the purposes of this Act.</p> <p>(7) The purpose of the abstract is to give technical information and on publication it shall not form part of the state of the art by virtue of section 2(3) above, and the comptroller may determine whether the abstract adequately fulfils its purpose and, if it does not, may reframe it so that it does.</p> <p>(8) [repealed]</p> <p>(9) An application for a patent may be withdrawn at any time before the patent is granted and any withdrawal of such an application may not be revoked.</p> <p>(10) Subsection (9) above does not affect the power of the comptroller under section 117(1) below to correct an error or mistake in a withdrawal of an application for a patent.</p>	<p>(4) [폐지]</p> <p>(5) 청구범위는</p> <p>(a) 출원인이 보호를 구하는 사항을 한정하고</p> <p>(b) 명확하고 간결하며</p> <p>(c) 상세한 설명에 의해 뒷받침되며</p> <p>(d) 하나의 발명에 관한 것이거나 단일 발명 개념을 형성하도록 서로 연관된 발명의 그룹에 관한 것이어야 한다.</p> <p>(6) 위 (5)(d)항의 규정에 대한 손상 없이, 규칙은 이 법에 따라 단일 발명 개념을 형성하도록 서로 연관된 것으로 2개 이상의 발명을 취급하는 것을 제공할 수 있다.</p> <p>(7) 요약서의 목적은 기술적인 정보를 제공하는 것이고 공개시 위 2(3)항에 의하여 종래 기술의 일부를 형성하는 것이 아니며 특허청장은 요약서가 그 목적을 충분히 달성하는지 여부를 결정할 수 있으며 만약 그렇지 못한 경우 그렇게 하도록 이를 재구성할 수 있다.</p> <p>(8) [폐지]</p> <p>(9) 특허 출원은 특허를 허여하기 전에 취하될 수 있으며 이 출원의 취하는 취소할 수 없다.</p> <p>(10) 위 (9)항은 특허 출원의 취하에 있는 오류나 잘못을 수정할 수 있는 아래 117(1)항에 따른 특허청장의 권리에 영향을 미치지 않는다.</p>
<p>Preliminary examination</p> <p>15A.-(1) The comptroller shall refer an application for a patent to an examiner for a preliminary examination if –</p> <p>(a) the application has a date of filing;</p> <p>(b) the application has not been withdrawn or treated as withdrawn; and</p> <p>(c) the application fee has been paid.</p> <p>(2) On a preliminary examination of an application the examiner shall –</p> <p>(a) determine whether the application complies</p>	<p>출원일</p> <p>15A.-(1) 특허청장은 다음 경우에 예비 심사를 위해 특허 출원을 심사관에게 회부하여야 한다-</p> <p>(a) 출원이 출원일을 가지는 경우</p> <p>(b) 출원이 취하되거나 취하된 것으로 처리되지 않은 경우</p> <p>(c) 출원 수수료가 납부된 경우</p> <p>(2) 출원의 예비 심사에 심사관은</p> <p>(a) 이 출원이 이 법의 요건에 따르는지 그리고 이 법에 따른 형식적 요건으로 규칙에 의해 지정된 규칙에 따라</p>

원문	번역문
<p>with those requirements of this Act and the rules which are designated by the rules as formal requirements for the purposes of this Act; and</p> <p>(b) determine whether any requirements under section 13(2) or 15(10) above remain to be complied with.</p> <p>(3) The examiner shall report to the comptroller his determinations under subsection (2) above.</p> <p>(4) If on the preliminary examination of an application it is found that –</p> <p>(a) any drawing referred to in the application, or</p> <p>(b) part of the description of the invention for which the patent is sought,</p> <p>is missing from the application, then the examiner shall include this finding in his report under subsection (3) above.</p> <p>(5) Subsections (6) to (8) below apply if a report is made to the comptroller under subsection (3) above that not all the formal requirements have been complied with.</p> <p>(6) The comptroller shall specify a period during which the applicant shall have the opportunity –</p> <p>(a) to make observations on the report, and</p> <p>(b) to amend the application so as to comply with those requirements (subject to section 76 below).</p> <p>(7) The comptroller may refuse the application if the applicant fails to amend the application as mentioned in subsection (6)(b) above before the end of the period specified by the comptroller under that subsection.</p> <p>(8) Subsection (7) above does not apply if –</p> <p>(a) the applicant makes observations as mentioned in subsection (6)(a) above before the end of the period specified by the comptroller under that subsection, and</p> <p>(b) as a result of the observations, the comptroller is satisfied that the formal requirements have been complied with.</p>	<p>는지를 결정해야 한다.</p> <p>(b) 위 13(2)항 또는 15(10)항에 따라 따라야 할 임의의 요건이 있는지 여부를 결정해야 한다.</p> <p>(3) 심사관은 위 (2)항에 따라 그 결정을 특허청장에 보고해야 한다.</p> <p>(4) 출원서의 예비 심사시</p> <p>(a) 출원서에서 언급된 도면, 또는</p> <p>(b) 특허를 구하는 발명의 상세한 설명 부분이 출원서에서 누락된 것으로 발견된 경우, 심사관은 위 (3)항에 따라 그 보고서에 이 사실의 발견을 포함하여야 한다.</p> <p>(5) 아래 (6)항 내지 (8)항은 모든 형식 요건이 적합한 것은 아니라는 보고서를 위 (3)항에 따라 특허청장에 제출하는 경우 적용한다.</p> <p>(6) 특허청장은 출원인이 다음의 기회를 가지는 기간을 명시하여야 한다-</p> <p>(a) 보고서에 대해 관찰을 할 수 있는 기회</p> <p>(b) (아래 76항에 따라) 이들 요건에 부합하도록 출원서를 수정할 수 있는 기회</p> <p>(7) 특허청장은 출원인이 이 (6)(b)항에 따라 특허청장에 의해 명시된 기간의 만료 전에 위 (6)(b)항에 언급된 바와 같이 출원서를 수정하지 않는 경우 이 출원서를 거절할 수 있다.</p> <p>(8) 위 (7)항은 다음 경우에는 적용하지 않는다.</p> <p>(a) 출원인이 이 (6)(a)항에 따라 특허청장에 의해 명시된 기간의 만료 전에 위 (6)(a)항에 언급된 바와 같이 관찰을 하는 경우,</p> <p>(b) 관찰 결과 특허청장이 형식 요건에 부합한 것으로 만족한 경우.</p>

원문	번역문
<p>(9) If a report is made to the comptroller under subsection (3) above –</p> <p>(a) that any requirement of section 13(2) or 15(10) above has not been complied with; or</p> <p>(b) that a drawing or part of the description of the invention has been found to be missing, then the comptroller shall notify the applicant accordingly.</p> <p>Search</p> <p>17.–(1) The comptroller shall refer an application for a patent to an examiner for a search if, and only if –</p> <p>(a) the comptroller has referred the application to an examiner for a preliminary examination under section 15A(1) above;</p> <p>(b) the application has not been withdrawn or treated as withdrawn;</p> <p>(c) before the end of the prescribed period –</p> <p>(i) the applicant makes a request to the Patent Office in the prescribed form for a search; and</p> <p>(ii) the fee prescribed for the search (“the search fee”) is paid;</p> <p>(d) the application includes –</p> <p>(i) a description of the invention for which a patent is sought; and</p> <p>(ii) one or more claims; and</p> <p>(e) the description and each of the claims comply with the requirements of rules as to language.</p> <p>(2) [repealed]</p> <p>(3) [repealed]</p> <p>(4) Subject to subsections (5) and (6) below, on a search requested under this section, the examiner shall make such investigation as in his opinion is reasonably practicable and necessary for him to identify the documents which he thinks will be needed to decide, on a substantive examination under section 18 below, whether the invention for which a patent is sought is new and involves an inventive step.</p>	<p>(9) 위 (3)항에 따라 특허청장에 보고서를 제출한 경우,</p> <p>(a) 위 13(2)항 또는 15(10)항의 요건이 부합하지 않는 경우, 또는</p> <p>(b) 발명의 도면이나 상세한 설명 부분이 누락되어 있는 경우, 특허청장은 출원인에게 적절히 통지하여야 한다.</p> <p>조사</p> <p>17.–(1) 특허청장은 다음의 경우에만 조사를 위해 특허 출원을 심사관에게 회부하여야 한다.</p> <p>(a) 특허청장이 위 15A(1)항에 따라 예비 심사를 위해 심사관에게 그 출원을 회부한 경우;</p> <p>(b) 이 출원이 취하되거나 취하된 것으로 처리되지 않은 경우</p> <p>(c) 규정된 기간의 만료 전에</p> <p>(i) 출원인이 조사를 위해 규정된 형식으로 특허청에 요청을 한 경우;</p> <p>(ii) 조사를 위한 수수료(“조사 수수료”)가 납부된 경우</p> <p>(d) 출원이 다음 사항을 포함하는 경우</p> <p>(i) 특허를 구하는 발명의 상세한 설명 및</p> <p>(ii) 하나 이상의 청구항</p> <p>(e) 상세한 설명과 각 청구항이 언어에 관한 규칙의 요건에 따르는 경우</p> <p>(2) [폐지]</p> <p>(3) [폐지]</p> <p>(4) 아래 (5)항 및 (6)항에 따라 이 조항에 따라 조사의 요청 시에, 심사관은 그가 보기에 특허를 구비하는 발명이 신규한 것이든 진보성이 있는 것이든 상관없이 아래 18조에 따라 실제 심사 시에 그가 생각하기에 판단하는데 필요할 수 있는 문서를 확인하는데 필요하고 합리적으로 실시할 수 있는 조사를 하여야 한다.</p>

원문	번역문
<p>(5) On any such search the examiner shall determine whether or not the search would serve any useful purpose on the application as for the time being constituted and –</p> <p>(a) if he determines that it would serve such a purpose in relation to the whole or part of the application, he shall proceed to conduct the search so far as it would serve such a purpose and shall report on the results of the search to the comptroller; and</p> <p>(b) if he determines that the search would not serve such a purpose in relation to the whole or part of the application, he shall report accordingly to the comptroller;</p> <p>and in either event the applicant shall be informed of the examiner’s report.</p> <p>(6) If it appears to the examiner, either before or on conducting a search under this section, that an application relates to two or more inventions, but that they are not so linked as to form a single inventive concept, he shall initially only conduct a search in relation to the first invention specified in the claims of the application, but may proceed to conduct a search in relation to another invention so specified if the applicant pays the search fee in respect of the application so far as it relates to that other invention.</p> <p>(7) After a search has been requested under this section for an application the comptroller may at any time refer the application to an examiner for a supplementary search, and subsections (4) and (5) above shall apply in relation to a supplementary search as they apply in relation to any other search under this section.</p> <p>(8) A reference for a supplementary search in consequence of –</p> <p>(a) an amendment of the application made by the applicant under section 18(3) or 19(1) below, or</p> <p>(b) a correction of the application, or of a</p>	<p>(5) 그러한 조사시에 심사관은 이 조사가 당분간 이 출원에 있어 임의의 유용한 목적을 제공할 수 있는지 여부를 결정하여야 하며 그리고</p> <p>(a) 출원 전체나 일부에 대해 그러한 목적을 제공할 수 있는 것으로 결정하면, 심사관은, 그러한 목적을 제공할 수 있는 한, 그러한 조사를 수행하도록 진행하여야 하며 특허청장에 그 조사 결과에 대해 보고하여야 한다;</p> <p>(b) 출원 전체나 일부에 대해 그러한 목적을 제공할 수 없는 것으로 결정하면, 심사관은 특허청장에 적절히 보고하여야 하며;</p> <p>그리고 어느 경우이든 심사관의 보고서를 출원인에게 알려주어야 한다.</p> <p>(6) 이 조항에 따라 조사를 수행하기 전이나 수행할 때 출원이 2개 이상의 발명에 관한 것이나 이들 발명이 단일의 발명 개념을 형성하도록 서로 연관된 것이 아니고 심사관에게 보이는 경우에는 심사관은 출원 청구범위에 명시된 제 1 발명에 관한 조사만을 처음에 수행하여야 하나 출원인이 다른 발명에 관한 출원 조사 수수료를 납부하는 경우에는 그 명시된 다른 발명에 관한 조사를 수행할 수 있다.</p> <p>(7) 이 조항에 따라 출원 조사가 요청된 후 특허청장은 임의의 시간에 보충 조사를 위해 심사관에 출원을 회부할 수 있으며 위 (4)항 및 (5)항은 이 조항에 따라 임의의 다른 조사에 관해 적용할 때와 같이 보충 조사에 대해서도 적용하여야 한다.</p> <p>(8) 다음 경우에는 보충 조사를 위한 언급이 특허청장이 달리 지시하지 않는 한 규정된 수수료의 지불시에만 이루어져야 한다.</p> <p>(a) 아래 18(3)항 또는 19(1)항에 따라 출원인에 의해 출원서의 수정이 이루어진 경우, 또는</p> <p>(b) 아래 117항에 따라 출원서나 이 출원서와 관련하여</p>

원문	번역문
<p>document filed in connection with the application, under section 117 below, shall be made only on payment of the prescribed fee, unless the comptroller directs otherwise.</p>	<p>제출된 문서의 수정이 있는 경우</p>
<p>Publication of application 16.-(1) Subject to section 22 below and to any prescribed restrictions, where an application has a date of filing, then, as soon as possible after the end of the prescribed period, the comptroller shall, unless the application is withdrawn or refused before preparations for its publication have been completed by the Patent Office, publish it as filed (including not only the original claims but also any amendments of those claims and new claims subsisting immediately before the completion of those preparations) and he may, if so requested by the applicant, publish it as aforesaid during that period, and in either event shall advertise the fact and date of its publication in the journal. (2) The comptroller may omit from the specification of a published application for a patent any matter - (a) which in his opinion disparages any person in a way likely to damage him, or (b) the publication or exploitation of which would in his opinion be generally expected to encourage offensive, immoral or anti-social behaviour.</p>	<p>출원 공개 16.-(1) 아래 22조에 따라 그리고 규정된 규약에 따라, 출원이 출원일을 가지는 경우, 규정된 기간의 만료 후에 가능한 한 빨리, 특허청장은 이 출원이 취하되거나 거절되지 않았다면 그 출원의 공개를 위한 준비가 특허청에서 완료되기 전에 출원된 바와 같이 이 출원을 공개하여야 하며(최초의 청구범위 뿐만 아니라 이들 청구범위의 수정본 그리고 이 공개 준비 완료 전에 존재하는 새로운 청구범위의 수정본을 포함한다) 그리고, 특허청장은 출원인에 의해 요청되는 경우 그 기간 동안 전술된 바와 같이 이를 공개할 수 있으며 어느 경우이든 저널에 공개일과 공개 사실을 공고하여야 한다.  (2) 특허청장은 공개된 특허 출원의 명세서에서 다음 사항을 생략할 수 있다.  (a) 그가 보기에 어느 사람에게 손해를 끼칠 수 있는 방식으로 그를 비방하는 사항, 또는 (b) 공개 공보나 그 이용이 그가 보기에 일반적으로 모욕적이거나 비도덕적이거나 비사회적인 거동을 촉진하는 것으로 기대될 수 있는 사항</p>
<p>Date of filing application 15.-(1) Subject to the following provisions of this Act, the date of filing an application for a patent shall be taken to be the earliest date on which documents filed at the Patent Office to initiate the application satisfy the following conditions - (a) the documents indicate that a patent is sought; (b) the documents identify the person applying for a patent or contain information sufficient to enable that person to be contacted by the</p>	<p>출원일 15.-(1) 이 법의 이하 규정에 따라, 특허 출원을 한 날은 출원을 개시하기 위해 특허청에 제출된 서류가 다음 경우를 만족하는 최선일인 것으로 취급된다.  (a) 그 문서가 특허를 구한다는 것을 나타내는 경우  (b) 그 문서가 특허를 출원하는 사람이나 특허청에서 그 사람에게 연락할 수 있을 만큼 충분한 정보를 포함하는 경우</p>

원문	번역문
<p>Patent Office; and</p> <p>(c) the documents contain either –</p> <p>(i) something which is or appears to be a description of the invention for which a patent is sought; or</p> <p>(ii) a reference, complying with the relevant requirements of rules, to an earlier relevant application made by the applicant or a predecessor in title of his.</p> <p>(2) It is immaterial for the purposes of subsection (1)(c)(i) above .</p> <p>(a) whether the thing is in, or is accompanied by a translation into, a language accepted by the Patent Office in accordance with rules;</p> <p>(b) whether the thing otherwise complies with the other provisions of this Act and with any relevant rules.</p> <p>(3) Where documents filed at the Patent Office to initiate an application for a patent satisfy one or more of the conditions specified in subsection (1) above, but do not satisfy all those conditions, the comptroller shall as soon as practicable after the filing of those documents notify the applicant of what else must be filed in order for the application to have a date of filing.</p> <p>(4) Where documents filed at the Patent Office to initiate an application for a patent satisfy all the conditions specified in subsection (1) above, the comptroller shall as soon as practicable after the filing of the last of those documents notify the applicant of .</p> <p>(a) the date of filing the application, and</p> <p>(b) the requirements that must be complied with, and the periods within which they are required by this Act or rules to be complied with, if the application is not to be treated as having been withdrawn.</p> <p>(5) Subsection (6) below applies where .</p> <p>(a) an application has a date of filing by virtue of subsection (1) above;</p> <p>(b) within the prescribed period the applicant</p>	<p>(c) 그 문서가</p> <p>(i) 특허를 구하는 발명의 설명이거나 이와 같은 설명으로 보이는 것 또는</p> <p>(ii) 규칙의 관련 요건에 따라 출원인이나 그 이전의 출원인에 의해 이루어진 앞선 관련 출원에 대한 언급 중 어느 하나를 포함하는 경우</p> <p>(2) 위 (1)(c)(i)항에 따라 다음 사항은 중요치 않다.</p> <p>(a) 이것이 규칙에 따라 특허청에서 접수된 언어로 되어 있는지 또는 그 언어로 번역되어 있는지 여부</p> <p>(b) 이것이 이 법의 다른 규정과 관련 규칙에 따르는지 여부</p> <p>(3) 특허 출원을 개시하기 위해 특허청에 제출된 문서가 위 (1)항에 명시된 경우들 중 하나 이상을 만족하나, 모든 경우를 만족하는 것은 아닌 경우, 특허청장은 그 문서의 제출 후 가능한 한 조속히 출원인에게 출원일을 알려주어야 한다.</p> <p>(4) 특허 출원을 개시하기 위해 특허청에 제출된 문서가 위 (1)항에 명시된 모든 경우를 만족하는 경우, 특허청장은 이들 문서의 마지막이 제출된 후 가능한 한 조속히 출원인에게 다음 사항을 통지하여야 한다.</p> <p>(a) 출원일 및</p> <p>(b) 출원이 취하된 것으로 처리되지 않으려면 따라야 할 이 법이나 규칙이 요구하는 요건과 제출 기간</p> <p>(5) 아래 (6)항은 다음 경우에 적용된다-</p> <p>(a) 출원이 위 (1)항에 의하여 출원일을 가지는 경우</p> <p>(b) 규정된 기간 내에 출원인이 특허청에</p>

원문	번역문
<p>files at the Patent Office –</p> <p>(i) a drawing, or</p> <p>(ii) part of the description of the invention for which a patent is sought, and</p> <p>(c) that drawing or that part of the description was missing from the application at the date of filing.</p> <p>(6) Unless the applicant withdraws the drawing or the part of the description filed under subsection (5)(b) above (“the missing part”) before the end of the prescribed period –</p> <p>(a) the missing part shall be treated as included in the application; and</p> <p>(b) the date of filing the application shall be the date on which the missing part is filed at the Patent Office.</p> <p>(7) Subsection (6)(b) above does not apply if –</p> <p>(a) on or before the date which is the date of filing the application by virtue of subsection (1) above a declaration is made under section 5(2) above in or in connection with the application;</p> <p>(b) the applicant makes a request for subsection (6)(b) above not to apply; and</p> <p>(c) the request complies with the relevant requirements of rules and is made within the prescribed period.</p> <p>(8) Subsections (6) and (7) above do not affect the power of the comptroller under section 117(1) below to correct an error or mistake.</p> <p>(9) Where, after an application for a patent has been filed and before the patent is granted –</p> <p>(a) a new application is filed by the original applicant or his successor in title in accordance with rules in respect of any part of the matter contained in the earlier application, and</p> <p>(b) the conditions mentioned in subsection (1) above are satisfied in relation to the new application (without the new application contravening section 76 below),</p> <p>the new application shall be treated as having,</p>	<p>(i) 도면, 또는</p> <p>(ii) 특허를 구하는 발명의 상세한 설명 부분을 제출한 경우</p> <p>(c) 도면이나 상세한 설명 부분이 출원일에 출원서에서 누락된 경우</p> <p>(6) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 위 (5)(b)항에 따라 제출된 도면이나 상세한 설명 부분(“누락 부분”)을 취하지 않는다면,</p> <p>(a) 이 누락된 부분이 이 출원에 포함된 것으로 처리하여야 한다.</p> <p>(b) 출원을 한 날이 이 누락 부분이 특허청에 제출된 날이어야 한다.</p> <p>(7) 위 (6)(b)항은 다음 경우에는 적용하지 않는다.</p> <p>(a) 위 (1)항에 의해 출원을 한 날이나 이 날 전에, 이 출원과 관련하여 위 5(2)항에 따라 선언이 이루어진 경우</p> <p>(b) 출원인이 위 (6)(b)항을 적용하지 말 것을 요청하는 경우</p> <p>(c) 이 요청이 관련 규칙의 요건에 따르고 규정된 기간 내에 이루어진 경우</p> <p>(8) 위 (6)항 및 (7)항이 오류나 잘못을 수정할 수 있는 아래 117(1)항에 따른 특허청장의 권리에 영향을 미치지 아니한다.</p> <p>(9) 특허 출원이 제출된 후 특허 허여되기 전에</p> <p>(a) 새로운 출원이 앞선 출원에 포함된 사항의 일부에 대해 규칙에 따라 최초 출원인이나 그 권리의 승계자에 의해 제출되는 경우 및</p> <p>(b) (이 새로운 출원이 아래 76항에 저촉하지 않는 경우) 이 새로운 출원에 대해 위 (1)항에 언급된 경우가 만족되는 경우,</p> <p>이 새로운 출원은 앞선 출원을 한 날을 출원일로 하는 것으로 처리된다.</p>

원문	번역문
<p>as its date of filing, the date of filing the earlier application.</p> <p>(10) Where an application has a date of filing by virtue of this section, the application shall be treated as having been withdrawn if any of the following applies –</p> <p>(a) the applicant fails to file at the Patent Office, before the end of the prescribed period, one or more claims and the abstract;</p> <p>(b) where a reference to an earlier relevant application has been filed as mentioned in subsection (1)(c)(ii) above –</p> <p>(i) the applicant fails to file at the Patent Office, before the end of the prescribed period, a description of the invention for which the patent is sought;</p> <p>(ii) the applicant fails to file at the Patent Office, before the end of the prescribed period, a copy of the application referred to, complying with the relevant requirements of rules;</p> <p>(c) the applicant fails to pay the application fee before the end of the prescribed period;</p> <p>(d) the applicant fails, before the end of the prescribed period, to make a request for a search under section 17 below and pay the search fee.</p> <p>(11) In this section “relevant application” has the meaning given by section 5(5) above.</p>	<p>(10) 출원이 이 조항에 의하여 출원일을 가지는 경우, 이 출원은 다음 경우 중 어느 하나가 적용되는 경우 취하된 것으로 처리된다.</p> <p>(a) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 특허청에 하나 이상의 청구항과 요약서를 제출하지 않는 경우</p> <p>(b) 앞선 관련 출원에 대한 언급이 위 (a)(c)(ii)항에 언급된 바와 같이 제출되었으나,</p> <p>(i) 출원인이 특허를 구비는 발명의 상세한 설명을 규정된 기간의 만료 전에 특허청에 제출하지 않는 경우</p> <p>(ii) 출원인이 관련 규칙의 요건에 따르는 부여된 출원서의 사본을 규정된 기간의 만료 전에 특허청에 제출하지 않는 경우</p> <p>(c) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 출원 수수료를 납부하지 않는 경우</p> <p>(d) 출원인이 규정된 기간의 만료 전에 아래 17조에 따라 검색 요청을 하고 검색 수수료를 납부하지 않는 경우</p> <p>(11) 이 조항에서 “관련 출원”은 위 5(5)항에서 주어진 의미를 가진다.</p>
<p>General power to amend application before grant</p> <p>19.-(1) At any time before a patent is granted in pursuance of an application the applicant may, in accordance with the prescribed conditions and subject to section 76 below, amend the application of his own volition.</p> <p>(2) The comptroller may, without an application being made to him for the purpose, amend the specification and abstract contained in an application for a patent so as to acknowledge a registered trade mark.</p>	<p>특허 허여 전에 출원을 보정할 수 있는 일반적 권리</p> <p>19.-(1) 출원에 따라 특허를 허여하는 시간에 출원인은 규정된 조건에 따라 아래 76조에 따라 자기 자신의 의사로 출원을 수정할 수 있다.</p> <p>(2) 특허청장은 이 목적으로 그에게 신청한 것이 없어도 등록된 상표를 인식하도록 특허 출원서에 포함된 명세서 및 요약서를 수정할 수 있다.</p>

원문	번역문
<p>Failure of application</p> <p>20.-(1) If it is not determined that an application for a patent complies before the end of the prescribed period with all the requirements of this Act and the rules, the application shall be treated as having been refused by the comptroller at the end of that period, and section 97 below shall apply accordingly.</p> <p>(2) If at the end of that period an appeal to the court is pending in respect of the application or the time within which such an appeal could be brought has not expired, that period -</p> <p>(a) where such an appeal is pending, or is brought within the said time or before the expiration of any extension of that time granted (in the case of a first extension) on an application made within that time or (in the case of a subsequent extension) on an application made before the expiration of the last previous extension, shall be extended until such date as the court may determine;</p> <p>(b) where no such appeal is pending or is so brought, shall continue until the end of the same time or, if any extension of that time is so granted, until the expiration of the extension or last extension so granted.</p>	<p>출원의 실패</p> <p>20.-(1) 특허 출원이 규정된 기간의 만료 전에 이 법과 규칙의 모든 요건에 부합하는 것으로 결정되지 않는 경우, 이 출원은 이 기간의 만료시에 특허청장에 의해 거절된 것으로 처리되어야 하며, 이에 따라 아래 97조가 적용되어야 한다.</p> <p>(2) 이 기간의 만료 시에 법원에의 불복이 이 출원에 대해 계류 중이거나 그 불복을 할 수 있는 기간이 만료되지 않은 경우, 그 기간은 -</p> <p>(a) 그 불복이 계류 중이거나 또는 그 시간 내에 있거나 또는 그 시간 내에 이루어진 출원에 대해 허여된 그 시간의 연장(제 1 회 연장의 경우)의 만료 전에 또는 마지막 이전의 연장의 만료 전에 이루어진 출원에 대해서는 허여된 그 시간의 연장(후속 연장의 경우)의 만료 전에 있는 경우, 법원이 결정할 수 있는 그 날까지 연장되어야 한다.</p> <p>(b) 그러한 불복이 없거나 계류 중이지 않은 경우, 동일한 시간의 만료 시까지 계속되거나 또는 만약 그 시간의 연장이 그렇게 허여된 경우 그 연장의 만료 또는 그렇게 연장된 마지막 연장의 만료 시까지 계속되어야 한다.</p>
<p>Reinstatement of applications</p> <p>20A.-(1) Subsection (2) below applies where an application for a patent is refused, or is treated as having been refused or withdrawn, as a direct consequence of a failure by the applicant to comply with a requirement of this Act or rules within a period which is -</p> <p>(a) set out in this Act or rules, or</p> <p>(b) specified by the comptroller.</p> <p>(2) Subject to subsection (3) below, the comptroller shall reinstate the application if, and only if -</p> <p>(a) the applicant requests him to do so;</p> <p>(b) the request complies with the relevant</p>	<p>출원의 회복</p> <p>20A.-(1) 아래 (2)항은 다음 기간 내에 이 법이나 규칙의 요건에 부합하도록 출원인에 의한 실패의 직접적인 결과로서 특허 출원이 거절된 경우 또는 거절되었거나 취하된 것으로 처리되는 경우에 적용된다.</p> <p>(a) 이 법이나 규칙에서 개시된 기간, 또는</p> <p>(b) 특허청장에 의해 지정된 기간</p> <p>(2) 아래 (3)항에 따라 특허청장은 다음의 경우에만 출원을 회복하여야 한다.</p> <p>(a) 출원인이 그렇게 할 것을 요청하는 경우</p> <p>(b) 이 요청이 규칙의 관련 요건을 충족하는 경우 및</p>

원문	번역문
<p>requirements of rules; and                      (c) he is satisfied that the failure to comply referred to in subsection (1) above was unintentional.                      (3) The comptroller shall not reinstate the application if –                      (a) an extension remains available under this Act or rules for the period referred to in subsection (1) above; or                      (b) the period referred to in subsection (1) above is set out or specified –                      (i) in relation to any proceedings before the comptroller;                      (ii) for the purposes of section 5(2A)(b) above; or                      (iii) for the purposes of a request under this section or section 117B below.                      (4) Where the application was made by two or more persons jointly, a request under subsection (2) above may, with the leave of the comptroller, be made by one or more of those persons without joining the others.                      (5) If the application has been published under section 16 above, then the comptroller shall publish notice of a request under subsection (2) above in the prescribed manner.                      (6) The reinstatement of an application under this section shall be by order.                      (7) If an application is reinstated under this section the applicant shall comply with the requirement referred to in subsection (1) above within the further period specified by the comptroller in the order reinstating the application.                      (8) The further period specified under subsection (7) above shall not be less than two months.                      (9) If the applicant fails to comply with subsection (7) above the application shall be treated as having been withdrawn on the expiry of the period specified under that subsection.</p>	<p>(c) 위 (1)항의 규정에 부합하는데 대한 실패가 고의적이지 않은 것이라고 특허청장이 만족한 경우                      (3) 특허청장은 다음 경우에는 그 출원을 회복하여서는 아니 된다.                      (a) 위 (1)항에 부여된 기간 동안 이 법이나 규칙에 따라 연장이 이용가능하게 남아 있는 경우; 또는                      (b) 위 (1)항에 부여된 기간이 다음 경우에 따라 개시되거나 명시된 경우                      (i) 특허청장 앞에서의 절차와 관련된 경우                      (ii) 위 5(2A)(b)항에 따른 것인 경우 또는                      (iii) 이 조항이나 아래 117B조에 의한 요청에 따른 것인 경우                      (4) 출원이 2이상의 사람이 공동으로 이루어진 경우, 위 (2)항에 따른 요청은 특허청장의 허가로 다른 사람과의 연합 없이 이들 사람들 중 하나 이상에 의해 이루어질 수 있다.                      (5) 출원이 위 16조에 따라 공개된 경우, 특허청장은 규정된 방식으로 위 (2)항에 따른 요청의 통지를 공개하여야 한다.                      (6) 이 조항에 따른 출원의 회복은 명령에 의하여야 한다.                      (7) 출원이 이 조항에 따라 회복되는 경우, 출원인은 이 출원을 회복하라는 명령에서 특허청장에 의해 명시된 추가 기간 내에 위 (1)항에 부여된 요건을 충족하여야 한다.                      (8) 위 (7)항에 따라 명시된 추가 기간은 2월 미만이어서는 아니 된다.                      (9) 출원인이 위 (7)항을 충족하지 못하는 경우, 그 출원은 그 항에 따라 명시된 기간의 만료 시에 취하된 것으로 처리된다.</p>
<p>Observations by third party on patentability                      21.–(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been</p>	<p>특허성에 대한 제 3 자의 관찰                      21.–(1) 특허 출원이 공개되었으나 출원인에게 특허가 허여되지 않은 경우, 임의의 다른 사람은 이 발명이 특</p>

원문	번역문
<p>granted to the applicant, any other person may make observations in writing to the comptroller on the question whether the invention is a patentable invention, stating reasons for the observations, and the comptroller shall consider the observations in accordance with rules.</p> <p>(2) It is hereby declared that a person does not become a party to any proceedings under this Act before the comptroller by reason only that he makes observations under this section.</p>	<p>허가 가능한 발명인지 여부에 관한 질문에 대해 특허청장에 서면으로 관찰을 요구할 수 있으며, 이에 특허청장은 규칙에 따라 이 관찰을 고려해야 한다.</p> <p>(2) 어느 사람이 그가 이 조항에 따라 관찰을 한 것만으로 특허청장 앞에 이 법에 따른 임의의 절차에 당사자로 되지 못한 것으로 간주된다.</p>
<p>Restrictions on applications abroad by United Kingdom residents</p> <p>23.-(1) Subject to the following provisions of this section, no person resident in the United Kingdom shall, without written authority granted by the comptroller, file or cause to be filed outside the United Kingdom an application for a patent for an invention if subsection (1A) below applies to that application, unless –</p> <p>(a) an application for a patent for the same invention has been filed in the Patent Office (whether before, on or after the appointed day) not less than six weeks before the application outside the United Kingdom; and</p> <p>(b) either no directions have been given under section 22 above in relation to the application in the United Kingdom or all such directions have been revoked.</p> <p>(1A) This subsection applies to an application if –</p> <p>(a) the application contains information which relates to military technology or for any other reason publication of the information might be prejudicial to national security; or</p> <p>(b) the application contains information the publication of which might be prejudicial to the safety of the public.</p> <p>(2) Subsection (1) above does not apply to an application for a patent for an invention for which an application for a patent has first been filed (whether before or after the appointed</p>	<p>영국 거주자에 의한 해외 출원의 제한</p> <p>23.-(1) 이 조항의 이하 규정에 따라, 영국에 거주하는 사람은 특허청장에 의해 허용된 서면 인증 없이 영국 이외의 나라에 아래 (1A)항이 그 출원에 적용되는 경우 다음 경우에 해당하지 않는다면 발명 특허를 위한 출원을 신청하지 못한다.</p> <p>(a) 동일한 발명에 대한 특허 출원이 영국 이외의 나라에 출원하기 전에 6주 이후에 특허청(지정된 날 전이거나 그 날이거나 그 이후의 날이거나 상관없이)에 제출된 경우 및</p> <p>(b) 영국에서 출원과 관련하여 위 22항에 따라 지시를 받지 않거나 모든 지시가 취소된 경우</p> <p>(1A) 이 조항은 다음 경우에 해당하는 출원에 적용한다.</p> <p>(a) 그 출원이 군사 기술에 관한 정보를 포함하거나 다른 이유로 이 정보의 공개가 국민 보전에 해를 가져올 수 있는 경우; 또는</p> <p>(b) 그 출원이 공공의 안전에 해가 될 수 있는 정보를 포함하는 경우</p> <p>(2) 위 (1)항이 영국 이외의 나라에 거주하는 사람에 의해 영국 이외에 나라에서 먼저 특허 출원이 (지정된 날 전후에 상관없이) 신청된 발명에 대한 특허를 위한 출원에는 적용하지 않는다.</p>

원문	번역문
<p>day) in a country outside the United Kingdom by a person resident outside the United Kingdom.</p> <p>(3) A person who files or causes to be filed an application for the grant of a patent in contravention of this section shall be liable –</p> <p>(a) on summary conviction, to a fine not exceeding £1,0002; or</p> <p>(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine, or both.</p> <p>(3A) A person is liable under subsection (3) above only if –</p> <p>(a) he knows that filing the application, or causing it to be filed, would contravene this section; or</p> <p>(b) he is reckless as to whether filing this application, or causing it to be filed, would contravene this section.</p> <p>(4) In this section –</p> <p>(a) any reference to an application for a patent includes a reference to an application for other protection for an invention;</p> <p>(b) any reference to either kind of application is a reference to an application under this Act, under the law of any country other than the United Kingdom or under any treaty or international convention to which the United Kingdom is a party.</p>	<p>(3) 이 조항에 위반하여 특허 허여를 위한 출원을 하거나 출원을 하게 한 사람은 다음 책임이 있다.</p> <p>(a) 일괄 벌칙으로, £1,0002를 초과하지 않는 벌금 또는 [주석부분 2. 1980년 마지스트레이트의 법원 법의 32(2)항에 따라, 이 규정은 “규정된 합을 초과하지 않는 벌금”으로 해석된다.]</p> <p>(b) 기소시 벌칙으로, 2년 이하의 징역이나 벌금 또는 양벌 가능</p> <p>(3A) 어느 사람이 다음 사항에 해당하는 경우에만 위 (3)항에 따라 그 사람에게 책임이 있다.</p> <p>(a) 출원을 하거나 또는 출원을 하게 하는 것이 이 조항에 위반될 수 있다는 것을 아는 사람 또는</p> <p>(b) 이 출원을 하거나 또는 이 출원을 하게 하는 것이 이 조항에 위반할 수 있는지 여부에 대하여 개의치 않는 사람</p> <p>(4) 이 조항에서</p> <p>(a) 특허 출원이라는 언급은 발명을 위한 다른 보호를 위한 출원이라는 언급을 포함한다.</p> <p>(b) 어느 종류의 출원이라는 언급은 이 법에 따라 영국 이외의 나라의 법에 따라 또는 영국이 가입한 조약이나 국제 협약에 따라 이루어진 출원이라는 언급이다.</p>
<p>Publication and certificate of grant</p> <p>24.-(1) As soon as practicable after a patent has been granted under this Act the comptroller shall publish in the journal a notice that it has been granted.</p> <p>(2) The comptroller shall, as soon as practicable after he publishes a notice under subsection (1) above, send the proprietor of the patent a certificate in the prescribed form that the patent has been granted to the proprietor.</p>	<p>특허 허여 후 발행 및 증명</p> <p>24.-(1) 이 법에 따라 특허가 허여된 후에는 가능한 조속히 특허청장은 특허가 허여되었다는 통지서를 저널에 발행해야 한다.</p> <p>(2) 특허청장은 위 (1)항에 따라 그가 통지를 발행한 후 가능한 조속히 특허를 그 소유자에게 허여하였다는 것을 규정된 형식으로 나타내는 증명서를 특허 소유자에게 송부하여야 한다.</p>

원문	번역문
<p>(3) The comptroller shall, at the same time as he publishes a notice under subsection (1) above in relation to a patent publish the specification of the patent, the names of the proprietor and (if different) the inventor and any other matters constituting or relating to the patent which in the comptroller's opinion it is desirable to publish.</p> <p>(4) Subsection (3) above shall not require the comptroller to identify as inventor a person who has waived his right to be mentioned as inventor in any patent granted for the invention.</p>	<p>(3) 특허청장은, 특허와 관련하여 위 (1)항에 따라 통지서를 발행할 때 이와 동시에, 특허 명세서, 그 소유자의 이름과 (다른 경우) 발명자 및 특허청장이 보기에 발행하는 것이 바람직한 특허를 구성하거나 특허에 관한 다른 사항을 발행해야 한다.</p> <p>(4) 위 (3)항은 발명에 대해 허여된 특허에 발명자로서 언급될 권리를 포기한 사람에게 발명자로서 확인할 것을 특허청장에 요구하는 것은 아니다.</p>
<p>Term of patent</p> <p>25.-(1) A patent granted under this Act shall be treated for the purposes of the following provisions of this Act as having been granted, and shall take effect, on the date on which notice of its grant is published in the journal and, subject to subsection (3) below, shall continue in force until the end of the period of 20 years beginning with the date of filing the application for the patent or with such other date as may be prescribed.</p> <p>(2) A rule prescribing any such other date under this section shall not be made unless a draft of the rule has been laid before, and approved by resolution of, each House of Parliament.</p> <p>(3) Where any renewal fee in respect of a patent is not paid by the end of the period prescribed for payment (the "prescribed period") the patent shall cease to have effect at the end of such day, in the final month of that period, as may be prescribed.</p> <p>(4) If during the period ending with the sixth month after the month in which the prescribed period ends the renewal fee and any prescribed additional fee are paid, the patent shall be treated for the purposes of this Act as if it had never expired, and accordingly -</p> <p>(a) anything done under or in relation to it</p>	<p>특허 기간</p> <p>25.-(1) 이 법에 따라 허여된 특허는 허여된 이후 이 법의 이하 규정에 따라 처리되며, 그 허여의 통지서를 저널에 발행한 날에 효과를 가지며, 아래 (3)항에 따라, 규정된 바와 같이 특허 출원을 한 날로부터 시작하거나 다른 날에 시작하여 20년의 기간의 만료 때까지 효력이 있다.</p> <p>(2) 이 조항에 따라 그 다른 날을 규정하는 규칙은 이 규칙의 초안이 이전에 이루어지고 각 의회의 의결에 의해 승인되지 않는 한 이루어지지 않는다.</p> <p>(3) 특허에 대한 갱신 수수료가 납부 규정 기간의 만료 시("규정된 기간")까지 납부되지 않는 경우, 이 특허는 규정된 바와 같이 그 기간의 마지막 달에 그 날의 만료 시에 효력이 정지된다.</p> <p>(4) 이 규정된 기간이 만료하는 달 이후 6월이 만료하는 기간 동안 갱신 수수료와 규정된 부가 수수료가 납부되면, 이 특허는 만료되지 않은 것처럼 이 법에 따라 처리되며, 이에 따라-</p> <p>(a) 이 추가 기간 동안 이에 따라 또는 이와 관련하여 이</p>

원문	번역문
<p>during that further period shall be valid;</p> <p>(b) an act which would constitute an infringement of it if it had not expired shall constitute such an infringement; and</p> <p>(c) an act which would constitute the use of the patented invention for the services of the Crown if the patent had not expired shall constitute that use.</p> <p>(5) Rules shall include provision requiring the comptroller to notify the registered proprietor of a patent that a renewal fee has not been received from him in the Patent Office before the end of the prescribed period and before the framing of the notification.</p>	<p>루어진 것은 유효하며</p> <p>(b) 만료되지 않았다면 침해를 구성할 수 있는 행위는 침해를 구성하며</p> <p>(c) 그 특허가 만료되지 않았다면 국왕의 봉사를 위해 특허 발명의 사용을 구성할 수 있었던 행위는 그 사용을 구성할 수 있다.</p> <p>(5) 규칙은 이 규정된 기간의 만료 전에 그리고 통지의 구상 이전에 등록된 특허 소유자에게 갹신 수수료가 특허청의 특허청장에게 수신되지 않았다는 것을 통지할 것을 특허청장에게 요청하는 규정을 포함하여야 한다.</p>
<p>Patent not to be impugned for lack of unity</p> <p>26. No person may in any proceeding object to a patent or to an amendment of a specification of a patent on the ground that the claims contained in the specification of the patent, as they stand or, as the case may be, as proposed to be amended, relate -</p> <p>(a) to more than one invention, or</p> <p>(b) to a group of inventions which are not so linked as to form a single inventive concept.</p>	<p>단일성 결여로 인해서는 이의신청 되지 않는 특허</p> <p>26. 특허에 대한 절차에서 또는 특허 명세서의 수정에 대한 절차에서 특허 명세서에 포함된 청구항이 그 자체로 또는 경우에 따라 수정된 바와 같이 다음 경우에 해당한다는 이유로 어느 사람이 이의신청을 받지는 않는다.</p> <p>(a) 둘 이상의 발명이 있는 경우, 또는</p> <p>(b) 단일의 발명 개념을 형성하도록 서로 연관되지 않은 발명 그룹이 있는 경우</p>
<p>General power to amend specification after grant</p> <p>27.-(1) Subject to the following provisions of this section and to section 76 below, the comptroller may, on an application made by the proprietor of a patent, allow the specification of the patent to be amended subject to such conditions, if any, as he thinks fit.</p> <p>(2) No such amendment shall be allowed under this section where there are pending before the court or the comptroller proceedings in which the validity of the patent may be put in issue.</p> <p>(3) An amendment of a specification of a patent under this section shall have effect and be deemed always to have had effect from the grant of the patent.</p> <p>(4) The comptroller may, without an application</p>	<p>특허 허여 후 명세서를 수정할 수 있는 일반적 권리</p> <p>27.-(1) 이 조항의 이하 규정 및 아래 76항에 따라, 특허청장은 특허의 소유자에 의해 신청이 있는 경우 특허 명세서가 그가 적합하다고 생각하는 때 만약 있다면 그 조건에 따라 보정할 수 있도록 할 수 있다.</p> <p>(2) 특허의 유효성이 논란이 될 수 있는 법원 또는 특허청장의 절차 앞에서 계류 중인 건이 있는 경우 그 보정은 이 조항에 따라 허용되어서는 아니 된다.</p> <p>(3) 이 조항에 따라 특허 명세서의 보정은 이루어져야 하며 항상 특허 허여시로부터 이루어진 것으로 간주되어야 한다.</p> <p>(4) 특허청장은 이 목적을 위해 그에게 신청이 없어도</p>

원문	번역문
<p>being made to him for the purpose, amend the specification of a patent so as to acknowledge a registered trade-mark.</p> <p>(5) A person may give notice to the comptroller of his opposition to an application under this section by the proprietor of a patent, and if he does so the comptroller shall notify the proprietor and consider the opposition in deciding whether to grant the application.</p> <p>(6) In considering whether or not to allow an application under this section, the comptroller shall have regard to any relevant principles under the European Patent Convention.</p>	<p>등록된 상표를 인식하기 위해 특허 명세서를 보정할 수 있다.</p> <p>(5) 어느 사람은 이 조항에 따라 특허 소유자에 의한 출원에 대해 그 사람의 이의 신청을 특허청장에 할 수 있으며, 만약 그 사람이 그렇게 한다면, 특허청장은 그 소유자에게 통지하여야 하며 그 출원을 허용할지 여부를 결정할 때 이 이의신청을 고려하여야 한다.</p> <p>(6) 이 조항에 따라 출원을 허용할지 여부를 고려할 때, 특허청장은 유럽 특허 조약에 따라 관련 규정을 고려하여야 한다.</p>
<p>Restoration of lapsed patents</p> <p>28.-(1) Where a patent has ceased to have effect by reason of a failure to pay any renewal fee, an application for the restoration of the patent may be made to the comptroller within the prescribed period.</p> <p>(1A) Rules prescribing that period may contain such transitional provisions and savings as appear to the Secretary of State to be necessary or expedient.</p> <p>(2) An application under this section may be made by the person who was the proprietor of the patent or by any other person who would have been entitled to the patent if it had not ceased to have effect; and where the patent was held by two or more persons jointly, the application may, with the leave of the comptroller, be made by one or more of them without joining the others.</p> <p>(2A) Notice of the application shall be published by the comptroller in the prescribed manner.</p> <p>(3) If the comptroller is satisfied that the failure of the proprietor of the patent –</p> <p>(a) to pay the renewal fee within the prescribed period; or</p> <p>(b) to pay that fee and any prescribed additional fee within the period ending with the sixth</p>	<p>경과된 특허의 회복</p> <p>28.-(1) 갱신 수수료를 지불하지 않는다는 이유로 특허가 소멸된 경우, 특허 회복 신청이 규정된 기간 내에 특허청장에게 이루어질 수 있다.</p> <p>(1A) 이 기간을 규정하는 규칙은 국무 장관이 필요하거나 편리하다고 보는 바에 따라 과도 규정과 구제 규정을 포함할 수 있다.</p> <p>(2) 이 조항에 따라 신청은 특허 소유자였던 사람이나 만약 특허가 소멸되지 않았다면 특허에 대한 권리를 갖는 다른 사람에 의해 이루어질 수 있으며; 이 특허가 2 이상의 사람에 의해 공동으로 소유된 경우에는, 그 신청은 특허청장의 허가에 따라 다른 사람과의 연합 없이 그들 중 하나 이상의 사람에 의해 이루어질 수 있다.</p> <p>(2A) 이 신청의 통지는 규정된 방식으로 특허청장에 의해 발행되어야 한다.</p> <p>(3) 만약 특허 소유자가</p> <p>(a) 이 규정된 기간 내에 갱신 수수료를 납부하지 않거나</p> <p>(b) 이 규정된 기간이 만료한 달 후 6월내에 만료하는 기간 내에 그 규정된 수수료 및 그 규정된 추가 수수료</p>

원문	번역문
<p>month after the month in which the prescribed period ended, was unintentional, the comptroller shall by order restore the patent on payment of any unpaid renewal fee and any prescribed additional fee.</p> <p>(4) An order under this section may be made subject to such conditions as the comptroller thinks fit (including a condition requiring compliance with any provisions of the rules relating to registration which have not been complied with), and if the proprietor of the patent does not comply with any condition of such an order the comptroller may revoke the order and give such directions consequential on the revocation as he thinks fit.</p> <p>(5) to (9) [repealed]</p>	<p>를 납부하지 않은 것이 고의적인 것이 아니라는 것에 특허청장이 만족하면, 특허청장은 납부되지 않은 갱신 수수료와 그 규정된 추가 수수료가 납부시 특허를 회복할 것을 명하여야 한다. (4) 이 조항에 따른 명령이 특허청장이 적합하다고 생각하는 조건에 따라 이루어질 수 있으며 (부합하지 않는 등록에 관한 규칙의 규정에 부합하는 것을 요구하는 조건을 포함하여), 특허 소유자가 그 명령 조건에 따르지 않는 경우, 특허청장은 적합하다고 생각하는 대로 그 명령을 취소할 수 있고 이 취소에 대한 최종 지시를 할 수 있다.</p> <p>(5) 내지 (9) [폐지]</p>

part 2

상표법

원문	번역문
<p>Trade marks.</p> <p>1. - (1)1 In this Act “trade mark” means any sign which is capable-</p> <p>A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals, colours, sounds or the shape of goods or their packaging.</p> <p>(2) References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires, references to a collective mark (see section 49) or certification mark (see section 50).</p> <p>2. Registered trade marks.</p> <p>2. - (1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act.</p> <p>(2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.</p>	<p>1. 상표.</p> <p>1.- (1) 본 법에서, “상표”는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 것과 구분할 수 있고 도표로 표현될 수 있는 임의의 부호를 의미한다.</p> <p>특히 상표는 단어(사람 이름을 포함), 도안, 문자, 숫자 또는 상품의 모양 또는 이들의 포장으로 구성될 수 있다.</p> <p>(2) 본 법에서, 상표에 대한 참조는 본문이 달리 요구하지 않는 한, 단체표장(제 49조 참조) 또는 증명표장(제 50조 참조)에 대한 참조를 포함한다.</p> <p>2. 등록 상표.</p> <p>2.- (1) 등록상표는 본 법 하에서 상표의 등록에 의해 얻어진 재산권이고, 등록상표의 소유자는 본 법에 의해 제공되는 권리와 보상을 갖는다.</p> <p>(2) 미등록 상표의 그 자체로서의 침해에 대한 손해를 방지 또는 회복하기 위한 어떠한 절차도 존재하지 않는다, 하지만 본 법 내의 어떠한 것도 상표의 사칭통용 (passing off)에 관한 법에 영향을 미치지 않는다.</p>
<p>3. Absolute grounds for refusal of registration.</p> <p>3. - (1) The following shall not be registered -</p> <p>(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),</p> <p>(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,</p> <p>(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,</p>	<p>3. 등록 거절의 절대적 근거.</p> <p>3.- (1) 다음 사항은 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 제 1(1)의 요건을 충족시키지 못하는 부호</p> <p>(b) 임의의 특이 문자가 결여된 상표</p> <p>(c) 거래에서 종류, 품질, 용량, 의도 목적, 값, 지리적인 기원, 상품의 제조 또는 서비스의 제공 시간, 또는 상품 또는 서비스의 다른 특성을 지정하는데 도움이 될 부호 또는 표시로만 구성된 상표</p>

원문	번역문
<p>(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade:                      Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.</p> <p>(2)2 A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of-</p> <p>(a) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves,</p> <p>(b) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result, or</p> <p>(c) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods.</p> <p>(3) A trade mark shall not be registered if it is-</p> <p>(a) contrary to public policy or to accepted principles of morality, or</p> <p>(b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).</p> <p>(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of EU law other than law relating to trade marks.</p> <p>(5) A trade mark shall not be registered in the cases specified, or referred to, in section 4 (specially protected emblems).</p> <p>(6) A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.</p>	<p>(d) 현재의 언어에서 또는 선의로 관례가 되었거나 거래의 관례를 구축한 부호 또는 표시만으로 구성된 상표 등록 출원일 이전에 실제 특이 문자를 획득하였고 사용의 결과로서 이를 구성하였다면, 상기 (b), (c) 또는 (d)을 이유로 상표는 등록 거절되지 않아야 한다는 것을 조건으로 한다.</p> <p>(2) 부호가 다음으로만 구성되는 경우 상표로서 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 상품 자체의 성질로부터 유래된 모양</p> <p>(b) 기술 결과를 얻기 위하여 필요한 상품의 모양 또는</p> <p>(c) 상품에 대한 실질적인 값을 제공하는 모양</p> <p>(3) 상표가 다음과 같다면 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 공공 정책 또는 인정된 도덕 원리에 반하거나</p> <p>(b) 공중을 기만하는 성질인 것(예컨대, 상품 또는 서비스의 성질, 품질 또는 지리적인 기원에 대해)</p> <p>(4) 법의 임의의 법령 규칙에 의해 또는 유럽 공동체 법의 임의의 규정에 의해 상표가 영국 내에서 그 사용이 금지되었다면, 그 상표는 등록이 되지 않아야 한다.</p> <p>(5) 제 4조에서 규정되거나 제 4조를 인용하는 경우의 상표는 등록되지 않아야 한다(특히 보호되는 문장)</p> <p>(6) 만약 상표의 출원이 불성실하게 이루어졌다면 등록되지 않아야 한다.</p>
<p>4. Specially protected emblems</p> <p>4. - (1) A trade mark which consists of or contains -</p> <p>(a) the Royal arms, or any of the principal armorial bearings of the Royal arms, or any</p>	<p>4. 특별히 보호되는 문장.</p> <p>4.-(1) 다음 사항, 즉</p> <p>(a) 로얄 암스, 또는 로얄 암스의 임의의 기본 문장, 또는 로얄 암스를 거의 닮은 임의의 표시 또는 무늬, 또는</p>

원문	번역문
<p>insignia or device so nearly resembling the Royal arms or any such armorial bearing as to be likely to be mistaken for them, or it,</p> <p>(b) a representation of the Royal crown or any of the Royal flags,</p> <p>(c) a representation of Her Majesty or any member of the Royal family, or any colourable imitation thereof, or</p> <p>(d) words, letters or devices likely to lead persons to think that the applicant either has or recently has had Royal patronage or authorisation, shall not be registered unless it appears to the registrar that consent has been given by or on behalf of Her Majesty or, as the case may be, the relevant member of the Royal family.</p> <p>(2) A trade mark which consists of or contains a representation of-</p> <p>(a) the national flag of the United Kingdom (commonly known as the Union Jack), or</p> <p>(b) the flag of England, Wales, Scotland, Northern Ireland or the Isle of Man, shall not be registered if it appears to the registrar that the use of the trade mark would be misleading or grossly offensive.</p> <p>(3) A trade mark shall not be registered in the cases specified in .</p> <p>section 57 (national emblems, &amp;c. of Convention countries), or section 58 (emblems, &amp;c. of certain international organisations).</p> <p>(4) Provision may be made by rules prohibiting in such cases as may be prescribed the registration of a trade mark which consists of or contains .</p> <p>(a) arms to which a person is entitled by virtue of a grant of arms by the Crown, or</p> <p>(b) insignia so nearly resembling such arms as to be likely to be mistaken for them, unless it appears to the registrar that consent has been given by or on behalf of that person. Provision may be made by rules identifying the</p>	<p>로얄 암스 또는 이의 기본 문장으로 잘못 생각될 수 있는 임의의 기본 문장</p> <p>(b) 로열 크라운의 표시 또는 임의의 왕가 깃발</p> <p>(c) 여왕 또는 왕실의 임의의 구성원의 표시, 또는 이들의 임의의 거짓 모사 또는</p> <p>(d) 사람들로 하여금 출원인이 왕실의 후원 또는 공인을 받고 있거나 최근에 받았었다고 유도할 수 있는 단어, 문자 또는 무늬로 구성되거나 이들 사항을 포함하는 상표는 허가가 여왕 또는 경우에 따라 왕실의 해당 구성원에 의해 또는 이들을 대신하여 허가가 제공되었음이 등록관에게 밝혀지지 않는 한, 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(2) 다음 사항, 즉</p> <p>(a) 영국 국기 또는</p> <p>(b) 잉글랜드, 웨일즈, 스코틀랜드, 북아일랜드, 또는 맨섬(Isle of Man)의 깃발, 의 표시로 구성되거나 이를 포함하는 상표는, 이의 사용이 현혹시키거나 상당히 모욕적인 것으로 등록기관에게 밝혀진다면, 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(3) 제 57조(조약 국가의 국가 문장) 또는 제 58조(특정 국제기구의 문장)에서 규정된 상표의 경우 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(4) 다음 사항 즉,</p> <p>(a) 왕권에 의한 왕실 보증서(grant of arms) 문장으로 인해 개인이 자격을 받는 문장</p> <p>(b) 그러한 문장으로 잘못 알려질 수 있는 문장을 거의 닮은 표지로 구성되거나 이들을 포함하는 상표의 등록을 규정할 수 있는 경우, 그러한 개인에 의해 또는 그 개인을 대신하여 동의를 주었다고 등록관에게 밝혀지지 않는 한, 금</p>

원문	번역문
<p>flags to which paragraph (b) applies. Where such a mark is registered, nothing in this Act shall be construed as authorising its use in any way contrary to the laws of arms.</p> <p>(5) A trade mark which consists of or contains a controlled representation within the meaning of the Olympic Symbol etc (Protection) Act 1995 shall not be registered unless it appears to the registrar .</p> <p>(a) that the application is made by the person for the time being appointed under Section 1(2) of the Olympic Symbol etc (Protection) Act 1995 (power of Secretary of State to appoint a person as the proprietor of the Olympics Association Right), or</p> <p>(b) that consent has been given by or on behalf of the person mentioned in paragraph (a) above.</p> <p>5. Relative grounds for refusal of registration.</p> <p>5. - (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.</p> <p>(2) A trade mark shall not be registered if because .</p> <p>(a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or</p> <p>(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected,</p> <p>there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of</p>	<p>지하는 규정이 제정될 수 있다. 이러한 상표가 등록되는 경우, 본 법의 어떠한 것도 로 오브 암스(the laws of arms)에 반하는 그 사용을 인 가하는 것으로 해석되지 않아야 한다.</p> <p>(5)* 1995년 올림픽 심벌 등(보호)의 법률의 의의 내에 서의 지배하의 표시로 구성되거나 이를 포함하는 상표 는 등록관에게 다음 사실이 밝혀지지 않는 한 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(a) 1995년 올림픽 심벌 등(보호) 법률의 제 1조의 (2) (올림픽 협회 권한의 소유자로서 개인을 지정할 국무 장 관의 권한) 하에서 당분간 지정되는 개인에 의해 출원이 이루어졌다는 사실 또는</p> <p>(b) (a)절에서 언급된 개인에 의해 또는 그 개인을 대신 하여 동의가 제공되었다는 사실</p> <p>* 주의 : 이러한 하위 절은 1995년 9월 21일 실시된 1995년 올림픽 심벌 등(보호)의 법의 제 13조에 의해 원래의 법에 부가된 것이다.</p> <p>5. 등록 거절의 상대 근거.</p> <p>5.-(1) 상표가 선행 상표와 동일하고, 그 상표가 적용되 는 상품 또는 서비스가 상기 선행 상표가 보호되는 상품 또는 서비스와 동일하다면, 상표는 등록되지 않아야 한 다.</p> <p>(2) (a) 상표가 선행 상표와 동일하고, 상기 선행 상표가 보호되는 상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스 에 대해 등록되려 하거나 또는</p> <p>(b) 상표가 선행 상표와 동일하고, 상기 선행 상표가 보 호되는 상품 또는 서비스와 동일하거나 또는 이와 유사 한 상품 또는 서비스에 대해 등록되려 하기 때문에 선행 상표와 관련된 가능성을 포함하여, 공중의 일부에 혼동의 가능성이 존재한다면, 상표는 등록되지 않아야 한다.</p>

원문	번역문
<p>association with the earlier trade mark.</p> <p>(3) A trade mark which .</p> <p>(a) is identical with or similar to an earlier trade mark,</p> <p>(b) (repealed)</p> <p>shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a European Union trade mark or international trade mark (EU) in the European Union) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.</p> <p>(4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented-</p> <p>(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade, where the condition in subsection (4A) is met,</p> <p>(b) by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) or (aa) above, in particular by virtue of the law of copyright, or the law relating to industrial property rights.</p> <p>A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an “earlier right” in relation to the trade mark.</p> <p>(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.</p> <p>6. Meaning of “earlier trade mark”.</p> <p>6. - (1) In this Act an “earlier trade mark” means -</p> <p>(a) a registered trade mark, international trade</p>	<p>(3)</p> <p>(a) 선행 상표와 동일하거나 이와 유사하고</p> <p>(b) [폐지됨]</p> <p>상표는, 선행 상표가 영국에서 유명하고(또는 유럽 공동체 내의 공동체 상표 또는 국제 상표(EC)의 경우), 적절한 사유 없이 이후 상표의 사용이 선행 상표의 특이한 문자 또는 명성이 부당하게 이용하거나 또는 이에 유해하다면, 등록되지 않아야 한다.</p> <p>(4)</p> <p>(a) 상거래 도중에 사용되는 미등록 상표 또는 다른 부호를 보호하는 법의 임의의 규정(특히 상표의 도용에 대한 법)으로 인해</p> <p>(b) 상기 절(1) 내지 (3) 또는 상기 절 (a)에서 인용되는 권리가 아닌 선행 권리로 인해, 특히 저작권, 디자인권 또는 등록 디자인의 법률로 인해, 영국 내에서의 사용이 방지되기 쉽다면, 또는 그러한 한 상표는 등록되지 않아야 한다. 상표의 사용을 방지할 이와 같은 자격이 있는 사람은 본 법률에서 상표에 관련하여 “선행 권리”의 소유자로 인용된다.</p> <p>(5) 본 조항의 어떠한 것도 선행 상표 또는 다른 선행 권리의 소유자가 등록에 동의하는 경우 상표의 등록을 방지할 수 없다.</p> <p>6. “선행 상표”의 의미.</p> <p>6.- (1) 본 법률에서, “선행 상표”는,</p> <p>(a) 상표에 관해 청구된 우선권(적절한 경우)을 고려하</p>

원문	번역문
<p>mark (UK), a European Union trade mark or international trade mark (EC) which has a date of application for registration earlier than that of the trade mark in question, taking account (where appropriate) of the priorities claimed in respect of the trade marks,</p> <p>(b) a European Union trade mark or international trade mark (EC) which has a valid claim to seniority from an earlier registered trade mark or international trade mark (UK) even where the earlier trade mark has been surrendered or its registration has expired.</p> <p>(ba) a registered trade mark or international trade mark (UK) which—</p> <p>(i) has been converted from a European Union trade mark or international trade mark (EC) which itself had a valid claim to seniority within paragraph (b) from an earlier trade mark, and</p> <p>(ii) accordingly has the same claim to seniority, or</p> <p>(c) a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark.</p> <p>(2) References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made and which, if registered, would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1)(a) or (b), subject to its being so registered.</p> <p>(3) A trade mark within subsection (1)(a) or (b) whose registration expires shall continue to be taken into account in determining the registrability of a later mark for a period of one year after the expiry unless the registrar is satisfied that there was nobona fide use of the mark during the two years immediately preceding the expiry</p>	<p>여, 대상 상표의 등록을 위한 출원일보다 이른 등록 출원일을 갖는, 등록상표, 국제 상표(UK), 공동체 상표 또는 국제 상표(EC)</p> <p>(b) 선등록된 상표 또는 국제 상표(UK)로부터의 선임권에 대한 유효한 청구를 갖는 유럽공동체 상표 또는 국제 상표(EC)</p> <p>(ba) (i) 그 자체가 선행 상표로부터 절(b) 내의 선임권에 대한 유효한 청구를 갖는 공동체 상표 또는 국제 상표(EC)로부터 변경되고</p> <p>(ii) 적절하게 선임권에 대한 동일한 청구를 갖는, 등록 상표 또는 국제 상표(UK) 또는</p> <p>(c) 대상 상표의 등록 출원일, 또는 (적절하다면) 출원에 관해 청구된 우선권의 출원일에, 파리 조약 또는 WTO 협약 하에서 보호에 대한 자격을 갖는 상표를 의미한다.</p> <p>(2) 선행 상표에 대한 본 법률의 참조는 등록 출원이 이루어졌고, 그리고 등록되었다면 그렇게 등록된 것에 부속하여 항(1)의 하위 절(a) 또는 (b)에 의해 선행 상표가 되는 상표를 포함한다.</p> <p>(3) 등록이 만료되는 항(1)의 하위 절(a) 또는 (b) 내의 상표는, 만료 직전 2년 동안 그 상표의 성실한 사용이 없었다고 등록관이 확신하지 않는 한, 만료 후 1년의 기간 동안 나중 상표의 등록성을 결정하는데 계속 고려되어야 한다.</p>

원문	번역문
<p>6A. Raising of relative grounds in opposition proceedings in case of non-use</p> <p>(1) This section applies where</p> <p>(a) an application for registration of a trade mark has been published,</p> <p>(b) there is an earlier trade mark of a kind falling within section 6(1)(a), (b) or (ba) in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, and</p> <p>(c) the registration procedure for the earlier trade mark was completed before the start of the relevant period .</p> <p>(2) In opposition proceedings, the registrar shall not refuse to register the trade mark by reason of the earlier trade mark unless the use conditions are met.</p> <p>(3) The use conditions are met if .</p> <p>(a) within the relevant period the earlier trade mark has been put to genuine use in the United Kingdom by the proprietor or with his consent in relation to the goods or services for which it is registered, or</p> <p>(b) the earlier trade mark has not been so used, but there are proper reasons for non- use.</p> <p>(4) For these purposes -</p> <p>(a) use of a trade mark includes use in a form (the “variant form”) differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered (regardless of whether or not the trade mark in the variant form is also registered in the name of the proprietor), and</p> <p>(b) use in the United Kingdom includes affixing the trade mark to goods or to the packaging of goods in the United Kingdom solely for export purposes.</p> <p>(5) In relation to a European Union trade mark or international trade mark (EC), any reference in subsection (3) or (4) to the United Kingdom shall be construed as a reference to the</p>	<p>6A*. 미사용의 경우 이의신청 절차에서 상대적인 근거의 발생</p> <p>(1) 이 조항은 다음 경우에 적용된다.</p> <p>(a) 상표의 등록을 위한 신청서가 공개된 경우</p> <p>(b) 섹션 5의 (1), (2) 또는 (3)에서 명시된 조건과 관련하여 섹션 6(1)(a), (b) 또는 (ba)에 해당하는 선행상표가 존재하는 경우 그리고</p> <p>(c) 선행 상표의 등록 절차가 그 공개일로 종료되는 5년 기간의 개시 이전에 완성된 경우</p> <p>(2) 이의 신청 절차에서, 등록관은 사용 조건이 충족되지 못한 선행 상표를 이유로 하여 상표의 등록을 거절할 수 없다.</p> <p>(3) 사용 조건은 다른 경우에 충족된다.</p> <p>(a) 출원 공개일로 종료되는 5년의 기간 동안, 선행 상표가 영국 내에서 소유자에 의해, 또는 등록된 상품 또는 서비스에 관해 소유자의 동의를 통해, 성실하게 사용되었거나 또는</p> <p>(b) 선행 상표가 그렇게 사용되지 않았지만, 미사용에 대한 정당한 사유가 있을 경우</p> <p>(4) 이들의 목적에 대해</p> <p>(a) 상표의 사용은, 등록된 형태에서 상표의 특이한 문자를 변경하지 않는, 요소가 다른 형태의 사용을 포함하고</p> <p>(b) 영국에서의 사용은, 오로지 수출을 위해 영국 내에서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 부착하는 것을 포함한다.</p> <p>(5) 유럽 연합 상표와 국제 상표(EC)와 관련하여, 영국에 대한 섹션(3) 또는 (4)에서의 참조기준은 유럽 공동체에 대한 참조기준으로서 해석되어야 한다.</p>

원문	번역문
<p>European Community.</p> <p>(6) Where an earlier trade mark satisfies the use conditions in respect of some only of the goods or services for which it is registered, it shall be treated for the purposes of this section as if it were registered only in respect of those goods or services.</p> <p>(7) Nothing in this section affects .</p> <p>(a) the refusal of registration on the grounds mentioned in section 3 (absolute grounds for refusal) or section 5(4)(relative grounds of refusal on the basis of an earlier right), or</p> <p>(b) the making of an application for a declaration of invalidity under section 47(2) (application on relative grounds where no consent to registration).</p>	<p>(6) 선행 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 오직 일부에 대해서만 사용조건을 충족시키는 경우, 본 조의 목적을 위해 이들 일부 상품 또는 서비스에 관해서만 상표가 등록된 것으로 취급되어야 한다.</p> <p>(7) 본 조항의 어떤 것도 다음 사항에 영향을 미치지 않는다.</p> <p>(a) 제 3조(거절에 대한 절대 근거), 또는 제 5조(4)(선행 권리를 기초로 거절에 대한 상대적인 근거)에서 언급한 근거로 등록의 거절 또는</p> <p>(b) 제 47조(2)(등록에 대한 동의가 없는 상대적인 근거상의 출원) 하에서 출원을 무효로 선언</p> <p>*주의 : 본 조항은 2004년 5월 5일 실시된 2004년 상표(사용 증거 등)법규(SI 2004/946)로 인해 원래의 법에 추가된 것이다.</p>
<p>7. Raising of relative grounds in case of honest concurrent use.</p> <p>7. - (1) This section applies where on an application for the registration of a trade mark it appears to the registrar-</p> <p>(a) that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in Section 5(1), (2) or (3) obtain, or</p> <p>(b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied,</p> <p>but the applicant shows to the satisfaction of the registrar that there has been honest concurrent use of the trade mark for which registration is sought.</p> <p>(2) In that case the registrar shall not refuse the application by reason of the earlier trade mark or other earlier right unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of that earlier trade mark or other earlier right.</p> <p>(3) For the purposes of this section "honest</p>	<p>7. 공정한 동시 사용의 경우 상대적인 근거의 발생.</p> <p>7.-(1) 본 조는, 상표의 등록 출원시에</p> <p>(a) 제 5조의(1), (2) 또는 (3)에서 설명된 조건이 달성되는 선행 상표가 존재하거나 또는</p> <p>(b) 제 5조의(4)에서 설명된 조건이 충족되는 선행 상표가 존재한다는 사실이 등록관에게 밝혀졌지만, 출원인이 등록을 하려는 상표의 성실한 동시 사용이 있어 왔다는 것을 등록관이 만족하도록 주장할 때 적용된다.</p> <p>(2) 이러한 경우, 등록관은 그러한 근거 상에 대한 반론이 선행 상표 또는 다른 선행 권리의 소유자에의 이의신청 절차에서 제기되지 않는 한, 선행 상표 또는 다른 선행 권리를 이유로 출원을 거절하지 않아야 한다.</p> <p>(3) 본 조의 목적을 위하여, "성실한 동시 사용"은 이전</p>

원문	번역문
<p>concurrent use” means such use in the United Kingdom, by the applicant or with his consent, as would formerly have amounted to honest concurrent use for the purposes of section 12(2) of the Trade Marks Act 1938.</p> <p>(4) Nothing in this section affects—</p> <p>(a) the refusal of registration on the grounds mentioned in section 3 (absolute grounds for refusal), or</p> <p>(b) the making of an application for a declaration of invalidity under section 47(2) (application on relative grounds, where no consent to registration).</p> <p>(5) This section does not apply when there is an order in force under section 8 below.</p>	<p>에 1938년 상표법의 제 12조의(2)의 목적을 위한 성실한 동시 사용에 상당한, 출원에 의한 또는 그의 동의를 통한 영국 내에서의 사용을 의미한다.</p> <p>(4) 본 조의 어떠한 것도 다음 사항에 영향을 미치지 못한다.</p> <p>(a) 제 3조(거절을 위한 절대 근거)에서 언급된 근거로 등록의 거절 또는</p> <p>(b) 제 47조의(2)(등록에 대한 동의가 없는 상대적인 근거 상의 출원) 하에서 출원을 무효로 선언</p> <p>(5) 본 조는 아래의 제 8조 하의 강제 명령이 있을 경우 적용되지 않는다.</p>
<p>9. Rights conferred by registered trade mark.</p> <p>9.- (1) The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent.</p> <p>The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are specified in subsections (1) to (3) of section 10.</p> <p>(2) References in this Act to the infringement of a registered trade mark are to any infringement of the rights of the proprietor such as mentioned in subsection (1) or (1A).</p> <p>(3) The rights of the proprietor have effect from the date of registration (which in accordance with section 40(3) is the date of filing of the application for registration):</p> <p>Provided that –</p> <p>(a) no infringement proceedings may be begun before the date on which the trade mark is in fact registered; and</p> <p>(b) no offence under section 92 (unauthorised use of trade mark, &amp;c. in relation to goods) is committed by anything done before the date of publication of the registration.</p>	<p>9. 등록상표에 의해 부여된 권리.</p> <p>9.- (1) 등록상표의 소유자는 그의 동의 없이 영국 내에서 그 상표의 사용에 의해 침해될 받는 상표에 대한 독점적인 권리를 갖는다.</p> <p>소유자의 동의 없이 이루어졌을 경우, 침해에 해당하는 행위는 제 10조에 규정된다.</p> <p>(2) 본 법률에서 등록상표의 침해에 대한 참조는 소유자의 권리에 대한 임의의 그러한 침해에 대한 것이다.</p> <p>(3) 소유자의 권리는 등록 날짜(제 40조의 (3)에 따라 등록 출원서의 출원일)로부터 다음 사항을 조건으로 유효하다.</p> <p>(a) 어떠한 침해 절차도 상표가 실제로 등록된 날짜 이전에 시작하지 않았고</p> <p>(b) 제 92조(상품과 관련하여 상표의 권한 없는 사용) 하의 어떠한 범죄도 등록의 공개 일자 이전에 이루어진 임의의 것에 의해서 행해지지 않았을 것</p>
<p>10. Infringement of registered trade mark.</p>	<p>10. 등록상표의 침해.</p>

원문	번역문
<p>10.- (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.</p> <p>(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because .</p> <p>(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or</p> <p>(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,</p> <p>there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.</p> <p>(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which – (a) is identical with or similar to the trade mark, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.</p> <p>(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he–</p> <p>(a) affixes it to goods or the packaging thereof;</p> <p>(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;</p> <p>(c) imports or exports goods under the sign;</p> <p>(d) uses the sign on business papers and in advertising; or</p> <p>(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for</p>	<p>10.- (1) 개인이 상거래 도중에 등록상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 등록상표와 동일한 기호를 사용하였다면, 그 개인은 등록상표를 침해한 것이다.</p> <p>(2) 개인이 상거래 도중에 다음과 같은 경우에 기호를 사용하였다면, 그 개인은 등록상표를 침해한 것이다.</p> <p>(a) 기호가 상표와 동일하고, 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되었고</p> <p>(b) 기호가 상표와 동일하고, 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되었기 때문에 공중의 일부에 상표와 관련된 가능성을 포함하여 혼동의 가능성이 있는 경우</p> <p>(3) 개인이 상품 또는 서비스와 관련하여 상거래 도중에 부호를 사용하였고, 그 부호가 다음과 같은 경우 그 개인은 등록상표를 침해한 것이다- 그 부호가 (a) 등록상표와 동일하고, 그 등록상표는 영국에서 유명하고, 정당한 사유 없는 부호의 사용이 등록상표의 특이한 문자 또는 명성을 불공정하게 이용하거나, 또는 이들에 손해가 되는 경우</p> <p>(4) 본 조항의 목적을 위하여, 특히 다음과 같은 경우 개인이 부호를 사용한 것이 된다-</p> <p>(a) 상품 또는 상품의 포장에 부호를 부착하는 경우</p> <p>(b) 그 부호하의 그 목적을 위하여, 판매를 위해 상품을 제공 또는 진열하거나, 시장에 내놓거나, 비축하거나, 또는 부호 하에서 서비스를 제공 또는 공급하는 경우</p> <p>(c) 그 부호 아의 상품을 수입 또는 수출하는 경우</p> <p>(d) 업무용 문서 또는 광고에 그 부호를 사용하는 경우</p> <p>(5) 업무 문서로서 상품을 라벨링 또는 포장을 위해, 또는 상품 또는 서비스를 광고를 위해 사용하려는 재료에</p>

원문	번역문
<p>labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a licensee.</p> <p>(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or a licensee.</p>	<p>등록상표를 부착하는 개인은, 상표를 부착할 때, 상표의 적용이 소유자 또는 실시권자를 통해 정당하게 허가받지 못했음을 알았거나 또는 믿을만한 이유가 있었다면, 등록상표를 침해하는 재료의 임의의 사용에 대한 당사자로서 취급되어야 한다.</p> <p>(6) 본 조항의 절차 규정에 있어서 어떠한 것도, 상품 또는 서비스를 소유자 또는 실시권자의 상품 또는 서비스로 식별할 목적으로 임의의 개인에 의한 등록상표의 사용을 방지하는 것으로 해석되지 않아야 한다.</p>
<p>11. Limits on effect of registered trade mark.</p> <p>11.- (1) A registered trade mark is not infringed by the use of a later registered trade mark where that later registered trade mark would not be declared invalid pursuant to section 47(2A) or (2G) or section 48(1).</p> <p>(2) A registered trade mark is not infringed by .</p> <p>(a) the use by an individual of his own name or address.</p> <p>(b) the use of signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or</p> <p>(c) the use of the trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular where that use is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts), provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.</p> <p>(3) A registered trade mark is not infringed by the use in the course of trade in a particular locality of an earlier right which applies only in</p>	<p>11. 등록상표의 효과에 대한 제한.</p> <p>11.- (1) 등록상표는 다른 등록상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 다른 등록상표의 사용으로 인해 침해받는 것은 아니다(하지만 제 47조의 (6)(등록 무효 선언의 효과)를 참조)</p> <p>(2) 등록상표는 다음의 사용에 의해 침해받는 것은 아니다.</p> <p>(a) 한 개인에 의한 자신의 이름 및 주소의 사용</p> <p>(b) 종류, 품질, 수량, 의도 목적, 값, 지리적인 기원, 상품 제조 또는 서비스 제공 시간, 또는 상품 또는 서비스의 다른 특징의 사용</p> <p>(c) 제품 또는 서비스의 의도 목적을 표시하기 위하여 상표가 필요할 때 (특히 부속물 또는 예비 부속품으로) 상표의 사용으로서, 산업상 또는 상업상 성실한 실시에 따른 것을 조건으로 하는 사용</p> <p>(3) 등록상표는 상거래 도중에 특별한 장소에서만 적용되는 선행 권리의 그 장소에서만 사용으로 인해 침해되는 것은 아니다.</p>

원문	번역문
<p>that locality.                      For this purpose an “earlier right” means an unregistered trade mark or other sign continuously used in relation to goods or services by a person or a predecessor in title of his from a date prior to whichever is the earlier of—                      (a) the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods or services by the proprietor or a predecessor in title of his, or                      (b) the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services in the name of the proprietor or a predecessor in title of his;                      and an earlier right shall be regarded as applying in a locality if, or to the extent that, its use in that locality is protected by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off).</p>	<p>이러한 목적으로 위해, “선행 권리”는 개인 또는 그의 법적 전임자에 의해 다음 중 선행한 어느 것보다 더 우선한 날짜로부터 상품 또는 서비스에 관련되어 계속적으로 사용된 미등록 상표 또는 다른 부호를 의미한다.</p> <p>(a) 소유자 또는 그의 법적 전임자에 의해 상품 또는 서비스와 관련하여 첫 번째로 언급된 상표의 사용 또는</p> <p>(b) 소유자 또는 그의 법적 전임자의 이름으로 상품 또는 서비스에 관해 첫 번째로 언급된 상표의 등록 선행 권리는 한 위치에서의 그 사용이 임의의 법률의 규칙(특히, 상표 도용에 관한 법률)에 의해 보호받는다면 또는 그러한 한 그 위치에서 적용되는 것으로 간주되어야 한다.</p>
<p>14. Action for infringement.                      14.– (1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark.                      (2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.</p>	<p>14. 침해 소송.                      14.–(1) 등록상표의 침해는 그 상표의 소유자에 의해 기소될 수 있다.</p> <p>(2) 침해에 대한 소송에 있어서, 임의의 다른 재산권의 침해에 관해 사용가능한, 배상금, 금지 명령, 청구서, 또는 다른 것을 통한 모든 구제가 소유자에게 가능하다.</p>

part 3

디자인법

원문	번역문
<p>1 Registration of designs</p> <p>(1) A design may, subject to the following provisions of this Act, be registered under this Act on the making of an application for registration.</p> <p>(2) In this Act “design” means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or materials of the product or its ornamentation.</p> <p>(3) In this Act.</p> <p>“complex product” means a product which is composed of at least two replaceable component parts permitting disassembly and reassembly of the product; and</p> <p>“product” means any industrial or handicraft item other than a computer program; and, in particular, includes packaging, get-up, graphic symbols, typographic type- faces and parts intended to be assembled into a complex product.</p>	<p>1. 디자인 등록</p> <p>(1) 디자인은, 본 법의 다음 규정에 따라, 등록을 위해 출원을 할 경우, 본 법 하에서 등록될 것이다.</p> <p>(2) 본 법에서, “디자인”은, 제품 또는 그 장식의 특이 선, 윤곽, 색, 형상, 질감 또는 소재의 특성으로부터 초래된 제품 전체 또는 일부의 외형을 의미한다.</p> <p>(3) 본 법에서-</p> <p>“복합 제품”은, 제품의 해체 및 재조립을 허용하는 적어도 두 개의 대체 가능한 구성 부품으로 구성된 제품을 의미한다; 그리고</p> <p>“제품”은 컴퓨터 프로그램 이외의 어떠한 산업 또는 수공예 품목을 의미한다; 그리고, 특히 복합 제품에 조립될 목적의 포장, 외관, 그래픽 심벌, 서체 및 부품을 포함한다.</p>
<p>1B Requirement of novelty and individual character</p> <p>(1) A design shall be protected by a right in a registered design to the extent that the design is new and has individual character.</p> <p>(2) For the purposes of subsection (1) above, a design is new if no identical design or no design whose features differ only in immaterial details has been made available to the public before the relevant date.</p> <p>(3) For the purposes of subsection (1) above, a design has individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on</p>	<p>1B 신규성 및 개별 특징에 대한 요건</p> <p>(1) 디자인은 이 디자인이 새롭고 개별 특징을 갖는 범위까지 등록디자인권에 의해 보호되어야 한다.</p> <p>(2) 상기 하위규정(1)을 위해, 디자인은, 어떠한 동일한 디자인이나 무형의 세목에서만 다른 특성을 갖는 어떠한 디자인이 관련 일자 이전에 대중에게 이용될 수 없는 경우에, 새로운 것이다.</p> <p>(3) 상기 하위규정(1)을 위해 디자인은 그것이 견문이 넓은 사용자(informed user)에게 준 전체적인 인상이 관련 일자 이전에 대중에게 이용 가능했던 어떠한 디자인이 그러한 사용자에게 준 전체적인 인상과 다른 경우</p>

원문	번역문
<p>such a user by any design which has been made available to the public before the relevant date.</p> <p>(4) In determining the extent to which a design has individual character, the degree of freedom of the author in creating the design shall be taken into consideration.</p> <p>(5) For the purposes of this section, a design has been made available to the public before the relevant date if.</p> <p>(a) It has been published (whether following registration or otherwise), exhibited, used in trade or otherwise disclosed before that date; and</p> <p>(b) The disclosure does not fall within subsection (6) below.</p> <p>(6) A disclosure falls within this subsection if.</p> <p>(a) It could not reasonably have become known before the relevant date in the normal course of business to persons carrying on business in the European Economic Area and specialising in the sector concerned;</p> <p>(b) It was made to a person other than the designer, or any successor in title of his, under conditions of confidentiality (whether express or implied);</p> <p>(c) It was made by the designer, or any successor in title of his, during the period of 12 months immediately preceding the relevant date;</p> <p>(d) It was made by a person other than the designer, or any successor in title of his, during the period of 12 months immediately preceding the relevant date in consequence of information provided or other action taken by the designer or any successor in title of his; or</p> <p>(e) It was made during the period of 12 months immediately preceding the relevant date as a consequence of an abuse in relation to the designer or any successor in title of his.</p> <p>(7) In subsections (2), (3), (5) and (6) above “the relevant date” means the date on which the</p>	<p>에, 개별 특징을 갖는다.</p> <p>(4) 디자인이 개별 특징을 갖는 범위를 결정할 때, 이 디자인을 창작하는데 있어서 저자의 자유도가 고려되어야 한다.</p> <p>(5) 본 규정을 위해, 디자인은 다음의 경우에 관련 일자 이전에 대중에게 이용 가능하게 된다.</p> <p>(a) 이것이 (등록이나 그 밖의 절차를 따르든지 관계없이) 이 일자 이전에 출간되고, 전시되고, 거래에 사용되거나 그 밖에 공개된 경우 그리고</p> <p>(b) 그 개시가 아래의 하위규정(6) 내에 있지 않은 경우</p> <p>(6) 개시는 다음의 경우에는 본 하위규정 내에 있다.</p> <p>(a) 이것이, 유럽경제지역 내에서 거래를 하며 해당 분야를 전공한 사람에게 정상적인 거래 과정에서 관련 일자 이전에 합리적으로 알려질 수 없었던 경우</p> <p>(b) 이것이, (명시적이든 암묵적이든 관계없이) 비밀 상태 하에서 이러한 명칭으로 디자이너가 아닌 사람이나 어떠한 승계자에게 개시된 경우</p> <p>(c) 이것이, 관련 일자 직전의 12 개월 기간 동안에, 이러한 명칭으로 디자이너나 어떠한 승계자에게 개시된 경우</p> <p>(d) 이것이, 이러한 명칭으로 디자이너나 어떠한 승계자에 의해 제공된 정보나 다른 조치의 결과로, 관련 일자 직전 12 개월 기간 동안에, 이러한 명칭으로 디자이너가 아닌 사람이나 어떠한 승계자에게 개시된 경우</p> <p>(e) 이것이, 이러한 명칭으로 디자이너나 어떠한 승계자와 관련하여 남용된 결과로, 관련 일자 직전의 12 개월 기간 동안에 개시된 경우</p> <p>(7) 상기 하위규정 (2), (3), (5) 및 (6)에서, “관련 일자”는 디자인 등록을 위해 출원되었거나, 제정된 본 법의</p>

원문	번역문
<p>application for the registration of the design was made or is treated by virtue of section 3B(2), (3) or (5) or 14(2) of this Act as having been made.</p> <p>(8) For the purposes of this section, a design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character.</p> <p>(a) If the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the complex product; and</p> <p>(b) To the extent that those visible features of the component part are in themselves new and have individual character.</p> <p>(9) In subsection (8) above “normal use” means use by the end user; but does not include any maintenance, servicing or repair work in relation to the product.</p>	<p>규정 3B(2), (3) 또는 (5) 또는 14(2)에 의해 다루지는 일자를 의미한다.</p> <p>(8) 본 규정을 위해, 복합 제품의 구성 부품을 구성하는 제품에 적용되거나 통합된 디자인은 다음의 경우에만 새롭고 개별 특징을 갖는 것으로 간주되어야 한다.</p> <p>(a) 만약 구성 부품이, 이것이 복합 제품에 병합되었으면, 복합 제품의 정상적인 사용 동안에 가시적일도록 남아 있는 경우 그리고</p> <p>(b) 구성 부품의 이들 가시적인 특성이 그 자체로 새롭고 개별 특징을 갖는 범위까지만</p> <p>(9) 상기 하위규정(8)에서, “정상적인 사용”은 최종 사용자에 의한 사용을 의미하며; 그러나 이 제품과 관련된 어떠한 유지보수, 서비스 또는 보수 작업을 포함하지 않는다.</p>
<p>1C Designs dictated by their technical function</p> <p>(1) A right in a registered design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by the product’s technical function.</p> <p>(2) A right in a registered design shall not subsist in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions so as to permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to, or placed in, around or against, another product so that either product may perform its function.</p> <p>(3) Subsection (2) above does not prevent a right in a registered design subsisting in a design serving the purpose of allowing multiple assembly or connection of mutually interchangeable products within a modular system.</p>	<p>1C 그 기술적인 기능에 의해 구술된 디자인</p> <p>(1) 등록디자인권은 제품의 기술적인 기능에 의해 오로지 구술된 제품 외형의 특성으로 존속하지 않아야 한다.</p> <p>(2) 등록디자인권은, 디자인이 통합된 제품을 허용하거나 어느 제품이 그 기능을 실행할 수 있도록 또 다른 제품에 기계적으로 연결되거나, 또 다른 제품에서, 그 주위에 또는 그에 반대로 배치되게 적용되도록 반드시 꼭 같은 형태 및 크기로 재현되어야 하는 제품 외관의 특성으로 존속하지 않아야 한다.</p> <p>(3) 상기 하위규정(2)은, 등록디자인권이 모듈러 시스템 내에서 상호 교환 가능한 제품의 다수의 조립이나 연결을 허용할 목적의 디자인으로 존속하는 것을 막는다.</p>
<p>1D Designs contrary to public policy or morality</p> <p>A right in a registered design shall not subsist in a design which is contrary to public policy or to</p>	<p>1D 공익질서나 도덕에 반하는 디자인</p> <p>등록디자인권은 공익질서나 허용된 도덕 원칙에 반하는 디자인으로 존속하지 않아야 한다.</p>

원문	번역문
<p>accepted principles of morality.</p> <p>3 Applications for registration</p> <p>(1) An application for the registration of a design or designs ...4 shall be filed at the Patent Office in the prescribed manner.</p> <p>(2) For the purpose of deciding whether a design is new or original, the registrar may make such searches, if any, as he thinks fit.</p> <p>(3) An application for the registration of a design or designs in which national unregistered design right subsists shall be made by the person claiming to be the design right owner.</p> <p>(4) [repealed]</p> <p>(5) An application for the registration of a design which, owing to any default or neglect on the part of the applicant, has not been completed so as to enable registration to be effected within such time as may be prescribed shall be deemed to be abandoned.</p>	<p>3. 등록을 위한 출원</p> <p>(1) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원은 규정된 형태로 이뤄져야 하며, 규정된 방식으로 특허청에 제출되어야 한다.</p> <p>(2) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원은 디자인이나 디자인들의 소유권자라고 주장하는 사람에 의해 이뤄져야 한다.</p> <p>(3) 국내에 등록되지 않은 디자인권이 존재하는 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원은 이 디자인 권 소유자라고 주장하는 사람에 의해 실시되어야 한다.</p> <p>(4) [폐지]</p> <p>(5) 출원인 측의 어떠한 불이행(default)이나 태만(neglect)으로 인해, 등록이 규정된 시간 내에 효력을 가질 수 있도록 완료되지 않은 디자인의 등록을 위한 출원은 포기된 것으로 간주되어야 한다.</p>
<p>3A Determination of applications for registration</p> <p>(1) Subject as follows, the registrar shall not refuse to register a design included in an application under this Act.</p> <p>(2) If it appears to the registrar that an application for the registration of a design or designs has not been made in accordance with any rules made under this Act, he may refuse to register any design included in it.</p> <p>(3) If it appears to the registrar that the applicant is not under section 3(2) or (3) or 14 entitled to apply for the registration of a design included in the application, he shall refuse to register that design.</p> <p>(4) If it appears to the registrar that the application for registration includes.</p> <p>(a) Something which does not fulfil the requirements of section 1(2) of this Act;</p> <p>(b) A design that does not fulfil the requirements of section 1C or 1D of this Act; or</p>	<p>3A 등록을 위한 출원의 결정</p> <p>(1) 다음에 따라, 등록관은 본 법 하에서 출원에 포함된 디자인의 등록을 거절하지 않아야 한다.</p> <p>(2) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원이 본 법 하에서 제정된 어떤 규칙에 따라 이뤄지지 않은 것으로 등록관에게 간주될 경우에는, 등록관은 이 디자인에 포함된 어떤 디자인의 등록을 거절해야 한다.</p> <p>(3) 출원인이 출원에 포함된 디자인 등록에 적용되는 규정 3(2) 또는 (3) 또는 14 하에 있지 않은 것으로 등록관에게 간주될 경우에는, 등록관은 이 디자인의 등록을 거절해야 한다.</p> <p>(4) 등록을 위한 출원이 다음</p> <p>(a) 본 법의 규정 1(2)의 요건을 충족하지 않는 것</p> <p>(b) 본 법의 규정 1C나 1D의 요건을 충족하지 않는 디자인 또는</p>

원문	번역문
<p>(c) A design to which a ground of refusal mentioned in Schedule A1 to this Act applies he shall refuse to register that thing or that design.</p>	<p>(c) 본 법에 대한 부칙 A1에서 언급한 거절 근거가 적용되는 디자인을 포함한다고 등록관에게 보일 경우에는, 등록관은 그러한 것이나 그러한 디자인의 등록을 거절해야 한다.</p>
<p>3B Modification of applications for registration</p> <p>(1) The registrar may, at any time before an application for the registration of a design or designs is determined, permit the applicant to make such modifications of the application as the registrar thinks fit.</p> <p>(2) Where an application for the registration of a design or designs has been modified before it has been determined in such a way that any design included in the application has been altered significantly, the registrar may, for the purpose of deciding whether and to what extent the design is new or has individual character, direct that the application so far as relating to that design shall be treated as having been made on the date on which it was so modified.</p> <p>(3) Where.</p> <p>(a) An application for the registration of more than one design has been modified before it has been determined to exclude one or more designs from the application; and</p> <p>(b) A subsequent application for the registration of a design so excluded has, within such period (if any) as has been prescribed for such applications, been made by the person who made the earlier application or his successor in title, The registrar may, for the purpose of deciding whether and to what extent the design is new or has individual character, direct that the subsequent application shall be treated as having been made on the date on which the earlier application was, or is treated as having been, made.</p> <p>(4) Where the registration of a design has been refused on any ground mentioned in section 3A(4)(b) or (c) of this Act, the application for the design may be modified by the applicant if it</p>	<p>3B 등록을 위한 출원 변경</p> <p>(1) 등록관은, 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원이 결정되기 전 언제라도, 출원인이 등록관이 적절하다고 생각하는 대로 출원의 변경을 수행하는 것을 허용할 수 있다.</p> <p>(2) 디자인이나 디자인들의 등록을 위한 출원이, 출원이 결정되기 이전에 출원에 포함된 어떤 디자인이 상당히 바뀌도록 변경된 경우에, 등록관은, 디자인이 새로운지 또는 개별 특징을 갖고 있는지의 여부나 범위를 결정하기 위해, 그 디자인에 관한 한 그렇게 변경된 일자에 출원된 것으로 대우받아야 함을 지시할 수 있다.</p> <p>(3) (a) 하나보다 많은 디자인의 등록을 위한 출원이, 이 출원으로부터 하나 이상의 디자인을 배제하기로 결정되기 이전에 변경된 경우 및</p> <p>(b) 그렇게 배제된 디자인의 등록을 위한 후속한 출원이, 그러한 출원을 위해 규정된 기간(이 기간이 있는 경우에) 이내에, 더 이전에 출원했던 사람이나 명목상 그 사람의 승계자에 의해 이뤄진 경우, 디자인이 새로운 것인지 개별 특징을 갖는지와 얼마나 새로운 것인지 개별 특징을 갖는지를 결정하기 위해, 등록관은, 후속한 출원이 더 이전에 출원된 일자에 이뤄진 것으로 대우받아야 하거나 그 일자에 이뤄진 것으로 대우받음을 지시할 수 있다.</p> <p>(4) 디자인의 등록이 본 법의 규정 3A(4)(b)이나 (c)에 언급된 어떠한 근거로 인해 거절된 경우, 디자인에 대한 출원은 등록관에게</p>

원문	번역문
<p>appears to the registrar that.</p> <p>(a) The identity of the design is retained; and</p> <p>(b) The modifications have been made in accordance with any rules made under this Act.</p> <p>(5) An application modified under subsection (4) above shall be treated as the original application and, in particular, as made on the date on which the original application was made or is treated as having been made.</p> <p>(6) Any modification under this section may, in particular, be effected by making a partial disclaimer in relation to the application.</p>	<p>(a) 디자인의 독자성(identity)이 유지되며 및</p> <p>(b) 본 법 하에 따른 어떠한 규칙에 따라 변경된 것으로 간주될 경우에 출원인에 의해 변경될 수 있다.</p> <p>(5) 상기 하위규정(4)하에서 변경된 출원은 원 출원으로 대우받아야 하며, 특히 원 출원이 있었던 일자에 출원된 것으로 대우받아야 하며, 출원되었던 것으로 대우받는다.</p> <p>(6) 본 규정 하의 어떠한 변경은, 특히 출원과 관련하여 부분 포기함으로써 실현될 수 있다.</p>
<p>3C Date of registration of designs</p> <p>(1) Subject as follows, a design, when registered, shall be registered as of the date on which the application was made or is treated as having been made.</p> <p>(2) Subsection (1) above shall not apply to an application which is treated as having been made on a particular date by section 14(2) of this Act or by virtue of the operation of section 3B(3) or (5) of this Act by reference to section 14(2) of this Act.</p> <p>(3) A design, when registered, shall be registered as of.</p> <p>(a) In the case of an application which is treated as having been made on a particular date by section 14(2) of this Act, the date on which the application was made;</p> <p>(b) In the case of an application which is treated as having been made on a particular date by virtue of the operation of section 3B(3) of this Act by reference to section 14(2) of this Act, the date on which the earlier application was made;</p> <p>(c) In the case of an application which is treated as having been made on a particular date by virtue of the operation of section 3B(5) of this Act by reference to section 14(2) of this Act, the date on which the original application was made.</p>	<p>3C 디자인 등록일자</p> <p>(1) 다음의 규정에 따라, 디자인은, 등록될 때, 출원이 있었던 일자에 등록되어야 하며 출원이 이뤄진 것으로 대우받는다.</p> <p>(2) 상기 하위규정(1)은 본 법의 규정 14(2)이나 본 법의 규정 14(2)를 참조하여 본 법의 규정 3B(3) 또는 (5)의 실시예 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원에는 적용되지 않아야 한다.</p> <p>(3) 디자인은-</p> <p>(a) 본 법의 규정 14(2)에 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원의 경우에, 출원이 이뤄졌던 일자</p> <p>(b) 본 법의 규정 14(2)를 참조하여 본 법의 규정 3B(3)의 실시예 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원의 경우에, 더 이른 출원이 이뤄졌던 일자</p> <p>(c) 본 법의 규정 14(2)를 참조하여 본 법의 규정 3B(5)의 실시예 의해 특정한 일자에 출원된 것으로 대우받는 출원의 경우에, 원 출원이 이뤄졌던 일자에 등록되어야 한다.</p>

원문	번역문
<p>3D Appeals in relation to applications for registration An appeal lies from any decision of the registrar under section 3A or 3B of this Act.</p>	<p>3D 등록을 위한 출원에 관련한 항소 항소는 본 법의 규정 3A이나 3B하에서 등록관의 어떠한 결정에 의해 성립된다.</p>
<p>5 Provisions for secrecy of certain designs (1) Where, either before or after the commencement of this Act, an application for the registration of a design has been made, and it appears to the registrar that the design is one of a class notified to him by the Secretary of State as relevant for defence purposes, he may give directions for prohibiting or restricting the publication of information with respect to the design, or the communication of such information to any person or class of persons specified in the directions. (2) The Secretary of State shall by rules make provision for securing that where such directions are given. (a) The representation or specimen of the design, (b) [repealed] shall not be open to public inspection at the Patent Office during the continuance in force of the directions. (3) Where the registrar gives any such directions as aforesaid, he shall give notice of the application and of the directions to the Secretary of State, and thereupon the following provisions shall have effect, that is to say: (a) The Secretary of State shall, upon receipt of such notice, consider whether the publication of the design would be prejudicial to the defence of the realm and unless a notice under paragraph (c) of this subsection has previously been given by that authority to the registrar, shall reconsider that question before the expiration of nine months from the date of filing of the application for registration of the design and at least once in every subsequent year; (b) For the purpose aforesaid, the Secretary of</p>	<p>5. 특정한 디자인의 비밀을 위한 규정 (1) 본 법의 개시 이전이나 이후에, 디자인의 등록을 위한 출원이 이뤄진 경우와, 디자인이 장관에 의해 국방과 관련된 것으로 등록관에 통보된 등급 중 하나인 것으로 등록관에게 간주되는 경우에, 등록관은 디자인에 관한 정보의 공개나, 명령에 명시된 어떠한 사람이나 일정 등급의 사람에게 그러한 정보의 통신을 금지하거나 제한하는 명령을 제공할 수 있다.  (2) 장관은 그러한 명령이 주어진 경우에-  (a) 디자인의 표현이나 견본,  (b) [폐지] 가 명령의 효력이 계속되는 동안에 특허청에서 대중의 열람을 위해 공개되지 않아야 함을 보장하기 위한 규정을 규칙으로 제공해야 한다. (3) 등록관이 상기와 같은 어떠한 그러한 명령을 제공하는 경우, 등록관은 장관에 출원 및 명령의 통지서를 제공해야 하며, 그 결과 다음의 규정이 효력을 가져야 한다, 즉,  (a) 장관은, 그러한 통지서를 수령하자마자, 디자인의 공개가 국토방위에 불리한지를 고려해야 하며, 본 하위 규정의 (c)절 하에서, 통지서가 장관에 의해 등록관에 사전에 제공되지 않았다면, 디자인 등록을 위한 출원서 제출일자로부터 9개월이 만료되기 이전 및 이어지는 때 해마다 적어도 한 번씩 그러한 질의를 재 고려해야 하고  (b) 상기의 목적을 위해, 장관은, 디자인이 등록된 이후</p>

원문	번역문
<p>State may, at any time after the design has been registered or, with the consent of the applicant, at any time before the design has been registered, inspect the representation or specimen of the design filed in pursuance of the application;</p> <p>(c) If upon consideration of the design at any time it appears to the Secretary of State that the publication of the design would not, or would no longer, be to the defence of the realm, he shall give notice to the registrar to that effect;</p> <p>(d) On the receipt of any such notice the registrar shall revoke the directions and may, subject to such conditions, if any, as he thinks fit, extend the time for doing anything required or authorised to be done by or under this Act in connection with the application or registration, whether or not that time has previously expired.</p> <p>(4) No person resident in the United Kingdom shall, except under the authority of a written permit granted by or on behalf of the registrar, make or cause to be made any application outside the United Kingdom for the registration of a design of any class prescribed for the purposes of this subsection unless.</p> <p>(a) An application for registration of the same design has been made in the United Kingdom not less than six weeks before the application outside the United Kingdom; and</p> <p>(b) Either no directions have been given under subsection (1) of this section in relation to the application in the United Kingdom or all such directions have been revoked:</p> <p>Provided that this subsection shall not apply in relation to a design for which an application for protection has first been filed in a country outside the United Kingdom by a person resident outside the United Kingdom.</p>	<p>언제라도, 또는 출원인의 동의하에 디자인이 등록되기 이전의 언제라도, 출원에 따라 제출된 디자인 표현이나 견본을 조사할 수 있고</p> <p>(c) 언제라도 디자인을 고려하여, 디자인의 공개가 국토 방위에 관련되지 않거나, 더 이상 관련되지 않는다고 장관에게 간주되는 경우에, 장관은 그러한 효과에 대한 통지서를 등록관에게 제공해야 하고</p> <p>(d) 어떠한 그러한 통지서를 수령하면, 등록관은 명령을 취소해야 하고, 그러한 조건에 따라서, 있는 경우, 자신이 적절하다고 생각한 대로, 출원이나 등록에 관련하여 본 법에 의해 또는 본 법 하에서 실행이 필요하거나 위임된 행위에 대한 시간을, 이 시간이 사전에 만료되었는지에 관계없이 연장해야 한다.</p> <p>(4) 영국에 거주하는 어떠한 사람도, 등록관에 의해 또는 등록관을 대표하여 승인된 서면 허가서의 권한 하에 서를 제외하고, 만약</p> <p>(a) 동일한 디자인의 등록을 위한 출원이 영국 외부에서 출원의 적어도 6주 전에 영국에서 이뤄지지 않고 그리고</p> <p>(b) 어떠한 지시도 영국에서 출원과 관련하여 본 규정의 하위규정(1) 하에서 제공되지 않은 것이 아니거나, 모든 그러한 명령이 취소되지 않는다면, 본 하위규정을 위해 규정된 어떠한 등급의 디자인의 등록을 위해 영국 외부에서 임의로 출원하거나 출원되게 할 수 있어야 한다, 단 본 하위규정은, 보호를 위한 출원이 영국 외부에 거주하는 사람에 의해 영국 외부의 국가에서 먼저 출원된 디자인에 관련하여 적용되지 않아야 한다.</p>
<p>7A Infringements of rights in registered designs</p> <p>(1) Subject as follows, the right in a registered design is infringed by a person who, without the</p>	<p>7A 등록디자인권 침해</p> <p>(1) 다음에 따라, 등록디자인권은, 등록된 소유권자의 동의 없이, 본 법의 절 7에 의해 등록된 소유권자의 배</p>

원문	번역문
<p>consent of the registered proprietor, does anything which by virtue of section 7 of this Act is the exclusive right of the registered proprietor.</p> <p>(2) The right in a registered design is not infringed by.</p> <p>(a) An act which is done privately and for purposes which are not commercial;</p> <p>(b) An act which is done for experimental purposes;</p> <p>(c) An act of reproduction for teaching purposes or for the purpose of making citations provided that the conditions mentioned in subsection (3) below are satisfied;</p> <p>(d) The use of equipment on ships or aircraft which are registered in another country but which are temporarily in the United Kingdom;</p> <p>(e) The importation into the United Kingdom of spare parts or accessories for the purpose of repairing such ships or aircraft; or</p> <p>(f) The carrying out of repairs on such ships or aircraft.</p> <p>(3) The conditions mentioned in this subsection are.</p> <p>(a) The act of reproduction is compatible with fair trade practice and does not unduly prejudice the normal exploitation of the design; and</p> <p>(b) Mention is made of the source.</p> <p>(4) The right in a registered design is not infringed by an act which relates to a product in which any design protected by the registration is incorporated or to which it is applied if the product has been put on the market in the European Economic Area by the registered proprietor or with his consent.</p> <p>(5) The right in a registered design of a component part which may be used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance is not infringed by the use for that purpose of any design protected by the registration.</p> <p>(6) No proceedings shall be taken in respect of</p>	<p>타적 권리인 어떤 행위를 하는 사람에 의해 침해된다.</p> <p>(2) 등록디자인권은</p> <p>(a) 개인적으로 및 비상업적인 목적으로 행해진 행위</p> <p>(b) 실험 목적으로 행해진 행위</p> <p>(c) 아래의 하위규정(3)에 기재된 조건이 만족되는 한, 교육 또는 참조 목적을 위한 재현 행위</p> <p>(d) 다른 국가에 등록되어 있지만 영국에 잠시 머무르는 선박이나 항공기상의 장비 사용</p> <p>(e) 그러한 선박이나 항공기를 수리하기 위한 여분의 부품이나 보조 장치의 영국내 수입 또는</p> <p>(f) 그러한 선박이나 항공기에 대한 수리에 의해 침해되지 않는다.</p> <p>(3) 본 하위규정에서 기재된 조건은-</p> <p>(a) 재현 행위가 공정 거래 실무에 적합하고, 디자인의 정상 사용을 과도하게 침해하지 않음 그리고</p> <p>(b) 출처가 언급되어 있음이다.</p> <p>(4) 등록디자인권은, 등록에 의해 보호된 어떠한 디자인이 통합되거나, 적용된 제품에 관련된 행위에 의해, 이 제품이 등록된 소유권자에 의해 또는 이 소유권자의 동의로 유럽경제지역에 판매된다면, 침해되지 않는다.</p> <p>(5) 원 외관을 복구하기 위한 복합 제품의 수리를 위해 사용될 수 있는 구성 부품의 등록디자인권은 등록에 의해 보호된 어떠한 디자인의 수리 목적의 사용에 의해 침해되지 않는다.</p> <p>(6) 본 법 하에서 디자인의 등록 증명서가 인정된 일자</p>

원문	번역문
<p>an infringement of the right in a registered design committed before the date on which the certificate of registration of the design under this Act is granted.</p>	<p>이전에 행한 등록디자인권의 침해에 대한 어떠한 절차도 취해지지 않아야 한다.</p>
<p>7B Right of Prior use                      (1) A person, who, before the application date, used a registered design in good faith or made serious and effective preparations to do so may continue to use the design for the purposes for which, before that date, the person had used it or made the preparations to use it.                      (2) In subsection (1), the “application date”, in relation to a registered design, means .                      (a) The date on which an application for the registration was made under section 3, or                      (b) Where an application for the registration was treated as having been made by virtue of section 14(2), the date on which it was treated as having been so made.                      (3) Subsection (1) does not apply if the design which the person used, or made preparations to use, was copied from the design which was subsequently registered.                      (4) The right conferred on a person by subsection (1) does not include a right to licence another person to use the design.                      (5) Nor may the person on whom the right under subsection (1) is conferred assign the right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), unless .                      (a) The design was used, or the preparations for its use were made, in the course of a business,                      (b) The right is assigned or transmitted with the part of the business in which the design was used or the preparations for its use were made.</p>	<p>7B 선사용권                      (1) 신청일 이전에 선의로 등록된 디자인을 사용했거나 진지하고 효과적으로 준비를 한 사람은 그 날짜 이전에 해당 디자인을 계속 사용하거나 자신이 만든 디자인을 계속 사용할 수 있다.                      (2) (1)항에서 “신청일”은 등록 디자인과 관련하여                      (a) 3항에 따라 등록 신청이 이루어진 날짜 또는                      (b) 등록 신청서가 제14조(2)항에 의거하여 등록된 것으로 취급되는 경우, 그 날짜로 간주된다.                      (3) 다른 사람이 사용했거나 사용 준비했던 디자인이 이후 등록된 디자인으로부터 모방되는 경우 (1)항은 적용되지 않는다..                      (4) 제(1)항에 의하여 한사람에게 부여된 권리에는 다른 사람이 디자인을 사용하도록 허가할 권리가 포함되어 있지 않다.                      (5) 아래의 경우가 아니면 제(1)항에 의거한 권리를 부여 받은 사람이 사망(법인 단체의 경우 해산)인 경우 권리를 양도할 수 없다.                      (a) 사업의 과정에서 디자인이 사용되었거나 사용 준비 중                      (b) 권리가 디자인이 사용되거나 사용 준비 중에 있는 사업의 일부분으로 할당되거나 이전된 경우</p>
<p>8 Duration of right in registered design                      (1) The right in a registered design subsists in the first instance for a period of five years from the date of the registration of the design.                      (2) The period for which the right subsists may</p>	<p>8. 등록디자인의 존속기간                      (1) 등록디자인권은 디자인의 등록 일자로부터 5년 기간 동안에 우선 존속해야 한다.                      (2) 권한이 존속하는 기간은, 연장을 위해 등록관에 출</p>

원문	번역문
<p>be extended for a second, third, fourth and fifth period of five years, by applying to the registrar for an extension and paying the prescribed renewal fee.</p> <p>(3) If the first, second, third or fourth period expires without such application and payment being made, the right shall cease to have effect; the registrar shall, in accordance with rules made by the Secretary of State, notify the proprietor of that fact.</p> <p>(4) If during the period of six months immediately following the end of that period an application for extension is made and the prescribed renewal fee and any prescribed additional fee is paid, the right shall be treated as if it had never expired, with the result that.</p> <p>(a) Anything done under or in relation to the right during that further period shall be treated as valid,</p> <p>(b) An act which would have constituted an infringement of the right if it had not expired shall be treated as an infringement, and</p> <p>(c) An act which would have constituted use of the design for the services of the Crown if the right had not expired shall be treated as such use.</p> <p>(5) [repealed]</p> <p>(6) [repealed]</p>	<p>원하고 규정된 갱신 비용을 지불함으로써, 5년인 제 2, 제 3, 제 4 및 제 5 기간 동안 연장될 수 있다.</p> <p>(3) 만약 그러한 출원 및 비용지불이 이뤄지지 않고 제 1, 제 2 제 3 또는 제 4 기간이 만료된다면, 권리는 효력이 중지 되어야 하며; 등록관은, 장관이 제정한 규칙에 따라 이 사실을 소유권자에게 통지해야 한다.</p> <p>(4) 만약 이 기간이 종료한 바로 다음의 6개월 기간 동안 연장을 위한 출원이 이뤄지고, 규정된 갱신 비용 및 어떠한 규정된 추가 비용이 지불된다면, 권리는 만료된 적이 없는 것처럼 대우받아야 하며, 그 결과</p> <p>(a) 이 추가 기간 동안에 권리 하에서 또는 권리에 관련 하여 행해진 어떠한 행위도 유효한 것으로 대우받아야 하고,</p> <p>(b) 만료되지 않았었다면 권리의 침해를 구성했었을 수 있는 행위는 침해로서 대우받아야 하며 그리고</p> <p>(c) 권리가 만료되지 않았었다면 왕실 업무를 위한 디자인 사용을 구성했었을 수 있는 행위는 그러한 왕실 업무를 위한 디자인 사용으로서 대우받아야 한다.</p> <p>(5) [폐지됨]</p> <p>(6) [폐지됨]</p>
<p>8A Restoration of lapsed right in design</p> <p>(1) Where the right in a registered design has expired by reason of a failure to extend, in accordance with section 8(2) or (4), the period for which the right subsists, an application for the restoration of the right in the design may be made to the registrar within the prescribed period.</p> <p>(2) The application may be made by the person who was the registered proprietor of the design or by any other person who would have been entitled to the right in the design if it had not expired; and where the design was held by two</p>	<p>8A 디자인의 소멸된 권리의 복구</p> <p>(1) 등록디자인권이 연장 실패로 인해 규정 8(2) 또는 (4)에 따라 만료되는 경우, 디자인 권의 복구를 위한 출원은 규정된 기간 이내에 등록관에 제출될 수 있다.</p> <p>(2) 만료되지 않았다면, 출원은, 디자인의 등록된 소유권자였던 사람이나 디자인 권을 부여받은 어떠한 다른 사람에게 의해 제출될 수 있고; 디자인이 두 명 이상의 사람에게 의해 공동으로 소유된 경우, 출원은 등록관의 허가에 따라, 다른 사람과의 협력 없이도 이들 중 한 명 또는</p>

원문	번역문
<p>or more persons jointly, the application may, with the leave of the registrar, be made by one or more of them without joining the others.</p> <p>(3) Notice of the application shall be published by the registrar in the prescribed manner.</p> <p>(4) If the registrar is satisfied that the failure of the proprietor.</p> <p>(a) To pay the fee referred to in subsection (2) of section 8 as required by subsection (3) of that section; or</p> <p>(b) To pay the fees referred to in subsection (4) of that section as required by that subsection, was unintentional, the registrar shall order the restoration of the right in the design on payment of any unpaid renewal fee and any prescribed additional fee.</p> <p>(5) The order may be made subject to such conditions as the registrar thinks fit, and if the proprietor of the design does not comply with any condition the registrar may revoke the order and give such consequential directions as he thinks fit.</p> <p>(6) Rules altering the period prescribed for the purposes of subsection (1) may contain such transitional provisions and savings as appear to the Secretary of State to be necessary or expedient.</p>	<p>두 명에 의해 제출될 수 있다.</p> <p>(3) 출원 통지서는 규정된 방식으로 등록관에 의해 공개되어야 한다.</p> <p>(4) 만약 등록관이</p> <p>(a) 본 규정의 하위규정 (3)에 의한 요구된 규정 8의 하위규정 (2)에서 참조된 비용을 지불하고 또는</p> <p>(b) 본 하위규정에 의해 요구된 본 규정의 하위규정(4)에서 참조된 비용을 지불하는 것에 대한 소유권자의 실패가 고의가 아니었음을 인정한다면, 등록관은 어떠한 미지불한 갱신 비용 및 어떠한 규정된 추가 비용의 지불을 통한 디자인 권 복구를 명령해야 한다.</p> <p>(5) 명령은 등록관이 적절하다고 생각하는 조건을 따르도록 이뤄질 수 있고, 만약 디자인의 소유권자가 어떠한 조건에 부합하지 않는다면, 등록관은 명령을 취하고, 등록관이 적절하다고 생각하는 필연적인 지시를 제공할 수 있다.</p> <p>(6) 하위규정 (1)을 위해 규정된 기간을 변경하는 규칙은 장관에게 필요하거나 적절한 것으로 간주되는 그러한 과도기적 규정 및 예외를 포함할 수 있다.</p>

## 참여인력

### 편찬기관

#### 특허청

김지수 과 장 / 산업재산보호정책과  
정수환 사무관 / 산업재산보호정책과

### 주관기관

#### 한국지식재산보호원

안희철 실 장 / 사업기획실  
이주웅 팀 장 / 기반정보팀  
권성준 전 임 / 기반정보팀

### 집필기관

#### 특허법인 세원

오상균 변리사  
오승민 변리사  
김인한 변리사(청진특허)

“**해외지식재산권보호 가이드북**은 한국지식재산보호원의  
**국제 지재권 분쟁정보 제공 사이트**  
[www.ip-navi.or.kr](http://www.ip-navi.or.kr)에서 열람가능합니다.”

**우리기업 해외진출을 위한 해외지식재산권보호 가이드북(영국)**

**발행**

**특허청 산업재산보호정책과**

주소 : 대전시 서구 청사로 189번지 정부청사 4층  
 전화 : 042) 481-5179  
 팩스 : 042) 472-1360  
 홈페이지 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)

**한국지식재산보호원 기반정보팀**

주소 : 서울시 강남구 테헤란로 131번지 6층  
 전화 : 02) 2183-5800  
 팩스 : 02) 2183-5899  
 홈페이지 : [www.koipa.re.kr](http://www.koipa.re.kr)

**편집/인쇄**

리드릭(02-2269-1919)

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[ 제4유형 ] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 및 2차적 저작물 작성 금지

