

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001284-01

OPEN

공공누리



출처표시



상업용금지



변경금지

공공 저작물 자유이용허락

- INDIA -

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
GUIDEBOOK

우리기업 해외진출을 위한

해외지식재산권보호 가이드북



특허청
Korean Intellectual
Property Office



K-ipcare
한국지식재산보호원
Korea Intellectual Property Protection Agency



들어가기 전에

인도는 고도의 경제 성장을 몇 년간 꾸준히 이어오며 본격적인 고도성장 궤도에 진입하였다는 평가를 받고 있다. 인도는 빠르게 발전하는 기술력을 바탕으로 선진국을 따라잡기 위한 노력을 하고 있으며, 많은 인구를 바탕으로 중국에 버금가는 시장으로 성장할 가능성이 무궁한 나라이다. 특히 아직 빈부격차가 극심하여 선진국 대열에 끼지 못한 인도는 정보통신, 생명공학 등의 분야에 많은 투자를 시작하였으며 세계 2위의 인구대국임에도 경제 성장이 시작된 지 많은 시간이 흐르지 않아 아직 전 세계적인 관심을 받고 있는 나라이기도 하다.

인도에서의 지식재산권은 오랜 역사를 가지고 있다. 영국의 식민지였던 인도는 1856년부터 특허법의 기반이 마련되었으며 2005년 개정에 이르기까지 약 10차례 개정을 통해 지금의 특허법이 완성되었고 상표법은 2010년 마드리드 의정서에 가입하며 약간의 개정이 있었다. 지식재산권법의 전반적인 보호 형태 및 그 내용은 우리나라의 지식재산권법과 크게 다르지 않고 기간, 이의신청 가능 여부 등의 세세한 절차적인 측면에서 차이가 있을 뿐이다. 다만 인도에서는 BM특허 등 소프트웨어 기술은 그 자체로 특허로서 보호를 받을 수가 없어 이를 유의하여야 하며 기존에 완강히 거부되던 물질특허가 2005년부터 특허로서 인정되어 제약 회사들이 꾸준한 관심을 보이고 있으며 인도에서 매년 가장 많은 특허 출원이 이루어지고 있다. 특허도 중요하지만 상표의 중요도가 인도에서는 아직 더 높다고 할 수 있는데 이는 특별한 기술에 대한 이해 없이도 출원 및 등록이 용이하며 소송 등의 분쟁에서 권리자에 유리하기 때문이다. 디자인권 역시 중요성이 대두되기 시작해 인도에서는 우리나라와 달리 지리적 표시를 따로 지리적표시권으로 보호받을 수 있음을 유의하여야 할 것이다.

본 가이드북에서는 인도의 국가 및 무역 현황을 전반적으로 소개하여 인도의 사업성 판단을 돕고자 하였으며 사업을 시작하기에 앞서 지식재산권 취득을 위해 출원부터 등록에 이르기까지의 전반적인 절차를 도식화하여 쉽게 볼 수 있도록 정리하였다. 또한 우리나라 지식재산권법과의 차이를 표로 정리하였으며 특히 유의하여야 할 부분은 요약 정리하여 강조하였다. 마지막으로 각 권리별 분쟁 사례를 정리 수록하여 혹여 있을지도 모르는 타국에서의 분쟁에 유연히 대처할 수 있도록 하였으며 대리인 정보를 제공하여 인도에 지식재산권을 취득하거나 혹여 관련 의문이 있을 경우 직접 물어볼 수 있도록 하였다.

본 가이드북을 통하여 인도의 지식재산권법 전반에 대한 이해를 통해 세계 제2위의 인구 대국이자 넓고 무한한 가능성을 지닌 인도에서 지식재산 강국인 대한민국 기업들의 선전을 기대하고 아울러 국가 산업에 이바지할 수 있게 되기를 기대한다.

| | |
|----------------------------------|------------|
| I. 국가 일반 현황 | 41 |
| 1. 국가 개요 | 42 |
| 가. 주요 산업 동향 | 42 |
| 나. 수입 규제 제도 | 50 |
| 2. 지식재산권 관련 기관 및 법률 | 54 |
| 가. 행정기관 | 54 |
| 나. 사법기관 | 57 |
| 다. 지식재산권 관련 법률 | 58 |
| 라. 변리사 제도 | 61 |
| 3. 지식재산권 트렌드(trend) | 62 |
| 가. 지식재산권 관련 국제조약 가입 현황 | 62 |
| 나. 지식재산권 출원 현황 | 64 |
| 다. 지식재산권 분쟁 트렌드 | 72 |
| | |
| II. 지식재산권 제도 | 77 |
| 1. 특허법 | 78 |
| 가. 특허법 연혁 | 78 |
| 나. 대한민국 특허법과의 비교 | 80 |
| 다. 신지식재산권 관련 제도 | 121 |
| 라. 소결 및 유의사항 | 122 |
| 2. 상표법 | 125 |
| 가. 상표법 연혁 | 125 |
| 나. 대한민국 상표법과의 비교 | 126 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 다. 기타 제도 | 148 |
| 라. 소결 및 유의사항 | 150 |
| 3. 디자인보호법 | 151 |
| 가. 디자인보호법 연혁 | 151 |
| 나. 대한민국 디자인보호법과의 비교 | 152 |
| 다. 소결 및 유의사항 | 162 |
| 4. 지리적 표시 보호 | 163 |
| 가. 서론 | 163 |
| 나. 지리적 표시의 정의 및 필요성 | 163 |
| 5. 부정경쟁방지법 | 167 |

Ⅲ. 지식재산권 출원 및 관리 169

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1. 특허의 출원 및 관리 | 170 |
| 가. 특허의 범위 및 요건 | 170 |
| 나. 특허 출원 | 175 |
| 다. 특허 심사 | 191 |
| 라. 특허의 등록 및 효력 | 212 |
| 마. 특허권의 소멸 | 218 |
| 바. 실시권 | 220 |
| 사. 소결 | 226 |
| 2. 상표의 출원 및 관리 | 227 |
| 가. 상표권에 의한 보호 | 227 |
| 나. 상표 받기 위한 요건 | 227 |
| 다. 상표 출원 | 230 |

Contents 목차

| | |
|--|------------|
| 라. 심사 | 237 |
| 마. 등록 | 251 |
| 바. 상표권의 소멸 | 257 |
| 사. 사용권 | 258 |
| 아. 소결 | 260 |
| 3. 디자인의 출원 및 관리 | 261 |
| 가. 디자인권에 의한 보호 | 261 |
| 나. 등록을 위한 요건 | 262 |
| 다. 출원 | 265 |
| 라. 심사 | 271 |
| 마. 등록 | 280 |
| 바. 디자인권의 효력 및 권리범위 | 283 |
| 사. 실시권 및 양도 | 283 |
| 아. 디자인권의 소멸 | 284 |
| 자. 디자인 물품 분류 | 286 |
| | |
| IV. 지식재산권 분쟁 대응 | 289 |
| | |
| 1. 침해 행위에 대한 대응 | 290 |
| 가. 사법기관 이용 방법 | 290 |
| 나. 행정기관 이용 방법 | 314 |
| | |
| 2. 지식재산권 소송 및 협상전략 | 319 |
| 가. 경고장 수령 및 대응 방안 | 319 |
| 나. 특허무효항변의 검토 | 322 |
| 다. 회피설계(circumvent invention) 방안 | 323 |
| 라. 라이선스 계약 시 주의 사항 | 326 |
| 마. 상표 브로커 | 329 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 3. 지식재산권 주요 판례 및 비소송 사례 | 334 |
| 가. 특허권 | 334 |
| 나. 상표권 | 343 |
| 다. 디자인권 | 349 |
| 라. 부정경쟁방지 관련 | 357 |
| 마. 비소송 사례 | 359 |

V. 현지 대리인 정보 361

| | |
|--------------|-----|
| 1. 인도 대리인 정보 | 362 |
|--------------|-----|

VI. 지식재산권법 원문 및 번역문 381

| | |
|-----------|-----|
| 1. 특허법 | 382 |
| 2. 상표법 | 418 |
| 3. 디자인보호법 | 442 |

그림 목차

| | | |
|--------------|--|-----|
| [그림 I -1] | 인도 특허청 조직도 | 54 |
| [그림 I -2] | National Biodiversity Authority(NBA) 웹사이트 화면 | 64 |
| [그림 I -3] | WIPO statistics data base; 3/2018 | 69 |
| [그림 I -4] | WIPO statistics data base; 03/2018 | 71 |
| [그림 I -5] | WIPO statistics data base; 03/2018 | 72 |
| [그림 I -6] | 특허 출원 공개 vs 사전이의신청 | 73 |
| [그림 I -7] | 지식재산권 관련 소송현황 | 74 |
| [그림 II -1] | 특허 출원에 필요한 서류 - 우리나라 | 90 |
| [그림 II -2] | 특허 출원에 필요한 서류 - 인도 | 90 |
| [그림 II -3] | 우리나라 심사청구에 대한 개략도 | 99 |
| [그림 II -4] | 인도의 심사청구에 대한 개략도 | 100 |
| [그림 II -5] | 지리적 표시의 예시 | 165 |
| [그림 III -1] | 인도 특허상표청의 특허 검색 엔진 | 176 |
| [그림 III -2] | 인도의 출원서류 | 177 |
| [그림 III -3] | 인도의 특허 출원서 샘플 | 178 |
| [그림 III -4] | 인도의 특허 출원서 샘플 | 179 |
| [그림 III -5] | 인도의 특허 출원서 샘플 | 180 |
| [그림 III -6] | 인도의 특허 출원서 샘플 | 181 |
| [그림 III -7] | 인도의 요약서 샘플 | 182 |
| [그림 III -8] | 인도의 도면 샘플 | 183 |
| [그림 III -9] | 인도의 선언서 샘플 | 184 |
| [그림 III -10] | 인도의 완전 명세서 샘플 | 187 |
| [그림 III -11] | 인도의 청구항 샘플 | 188 |
| [그림 III -12] | 인도의 특허 심사의 절차 | 191 |
| [그림 III -13] | 인도의 특허 공개 공보 | 193 |
| [그림 III -14] | 인도의 공개 서면 | 194 |
| [그림 III -15] | 인도의 공개 공보의 contents | 195 |
| [그림 III -16] | 인도의 조기 공개 신청서 | 196 |

| | |
|---|-----|
| [그림 Ⅲ-17] 인도의 보정 신청서 | 198 |
| [그림 Ⅲ-18] 인도의 이의 신청 서류 | 200 |
| [그림 Ⅲ-19] 인도의 거절이유 통지서 전면, 인도 InvnTree 법률회사 | 202 |
| [그림 Ⅲ-20] 인도의 거절이유 통지서 후면, 인도 InvnTree 법률회사 | 203 |
| [그림 Ⅲ-21] 인도의 거절이유 통지서 후면, 인도 InvnTree 법률회사 | 204 |
| [그림 Ⅲ-22] 인도의 거절이유 통지서 후면, 인도 InvnTree 법률회사 | 205 |
| [그림 Ⅲ-23] 인도의 거절이유 통지서 후면, 인도 InvnTree 법률회사 | 206 |
| [그림 Ⅲ-24] 인도 변리사의 의견서, 인도 InvnTree 법률회사 | 207 |
| [그림 Ⅲ-25] 인도 변리사의 의견서, 인도 InvnTree 법률회사 | 208 |
| [그림 Ⅲ-26] 인도 변리사의 의견서, 인도 InvnTree 법률회사 | 209 |
| [그림 Ⅲ-27] 인도 변리사의 의견서, 인도 InvnTree 법률회사 | 210 |
| [그림 Ⅲ-28] 인도의 특허 등록증, 인도 InvnTree 법률회사 | 211 |
| [그림 Ⅲ-29] 인도의 특허 등록결정서 등록증 샘플 | 213 |
| [그림 Ⅲ-30] 인도의 강제 실시권 신청서 샘플 | 222 |
| [그림 Ⅲ-31] 인도의 불실시에 의한 특허 취소 신청서 샘플 | 223 |
| [그림 Ⅲ-32] 인도의 강제 실시권 종료 신청서 샘플 | 225 |
| [그림 Ⅲ-33] 인도의 상표 심사진행도 | 231 |
| [그림 Ⅲ-34] 인도의 특허상표청 상표 검색 홈페이지 | 232 |
| [그림 Ⅲ-35] 인도의 상표 출원서 | 234 |
| [그림 Ⅲ-36] 인도의 상표 출원서 | 235 |
| [그림 Ⅲ-37] 인도의 상표 보정 신청서 | 238 |
| [그림 Ⅲ-38] 인도의 상표 보정 신청서 | 239 |
| [그림 Ⅲ-39] 인도의 상표 이의 신청서 | 241 |
| [그림 Ⅲ-40] 인도의 상표 이의 신청서 | 242 |
| [그림 Ⅲ-41] 인도의 상표 출원서, InvnTree 법률회사 | 243 |
| [그림 Ⅲ-42] 인도의 상표 거절이유통지서, InvnTree 법률회사 | 244 |
| [그림 Ⅲ-43] 인도의 상표 거절이유통지서, InvnTree 법률회사 | 245 |
| [그림 Ⅲ-44] 인도 변리사의 상표 의견서, InvnTree 법률회사 | 246 |
| [그림 Ⅲ-45] 인도 변리사의 상표 의견서, InvnTree 법률회사 | 247 |
| [그림 Ⅲ-46] 인도 상표 등록 결정서, InvnTree 법률회사 | 248 |

Contents 목차

| | |
|--|-----|
| [그림 III-47] 인도 상표 등록 결정서, InvnTree 법률회사 | 249 |
| [그림 III-48] 인도 상표 등록 결정서, InvnTree 법률회사 | 250 |
| [그림 III-49] 인도 상표 등록 공보 | 252 |
| [그림 III-50] 인도 상표 등록 공보 | 253 |
| [그림 III-51] 인도 상표 등록 공보 | 254 |
| [그림 III-52] 인도 상표 존속기간 연장 신청서 | 256 |
| [그림 III-53] 인도 디자인의 신규성 예외 주장을 위한 신청서 | 264 |
| [그림 III-54] 인도 디자인 출원서 | 266 |
| [그림 III-55] 인도 특허상표청 디자인 검색 엔진 웹사이트 | 268 |
| [그림 III-56] 인도 디자인 출원서, InvnTree 법률회사 | 273 |
| [그림 III-57] 인도 디자인 출원서, InvnTree 법률회사 | 274 |
| [그림 III-58] 인도 디자인 거절이유 통지서, InvnTree 법률회사 | 275 |
| [그림 III-59] 인도 변리사의 디자인 의견서, InvnTree 법률회사 | 276 |
| [그림 III-60] 인도 변리사의 디자인 의견서, InvnTree 법률회사 | 277 |
| [그림 III-61] 인도 디자인 등록결정서, InvnTree 법률회사 | 278 |
| [그림 III-62] 인도 디자인 출원의 심사 진행 절차 | 279 |
| [그림 III-63] 인도 디자인 등록 공보 | 281 |
| [그림 III-64] 인도 디자인권 기간 연장 신청서 | 282 |
| [그림 III-65] 인도 디자인권 취소 신청서 | 285 |
| [그림 III-66] 인도 디자인 로카르노 국제 분류 | 287 |
| [그림 IV-1] 인도 델리의 지방법원 | 298 |
| [그림 IV-2] 인도 델리의 고등법원 | 298 |
| [그림 IV-3] 인도의 대법원, http://sci.gov.in | 300 |
| [그림 IV-4] 인도의 조정 동의서 | 303 |
| [그림 IV-5] 인도의 조정 동의서 | 304 |
| [그림 IV-6] 인도 델리 고등 법원의 조정 센터 | 305 |
| [그림 IV-7] 인도 델리 고등법원의 중재 센터 | 307 |
| [그림 IV-8] 인도 중재 동의서 | 308 |
| [그림 IV-9] 인도 중재 동의서 | 309 |
| [그림 IV-10] 인도 중재 신청서 | 310 |

| | |
|---|-----|
| [그림 IV-11] 인도 중재 신청서 | 311 |
| [그림 IV-12] 인도 중재 신청서 | 312 |
| [그림 IV-13] 인도 중재 신청서 | 313 |
| [그림 IV-14] 인도의 항구들 | 317 |
| [그림 IV-15] 인도 Douane에 있는 세관 | 318 |
| [그림 IV-16] 인도의 세관 신청서 | 318 |
| [그림 IV-17] 라이선스 계약 체결 교섭 | 328 |
| [그림 IV-18] 인도의 트레이드 드레스 인정 사례 제품 | 345 |
| [그림 IV-19] CELLO HOUSEHOLD PRODUCTS VS MODWARE INDIA 제품 | 352 |

표 목차

| | |
|--|-----|
| 〈표 I-1〉 인도의 연도별 교역 현황 | 48 |
| 〈표 I-2〉 인도의 상위 10개 품목 수출 현황(2017년 1~4월까지) | 48 |
| 〈표 I-3〉 인도의 상위 10개 품목 수입 현황(2017년 1~4월까지) | 48 |
| 〈표 I-4〉 한국의 대인도 수출입 동향 | 49 |
| 〈표 I-5〉 2018년 인도의 주요 국제조약 가입현황 | 62 |
| 〈표 I-6〉 인도의 연도별 특허 출원 통계 | 65 |
| 〈표 I-7〉 인도의 연도별 상표 출원 통계 | 66 |
| 〈표 I-8〉 인도의 연도별 디자인 출원 통계 | 67 |
| 〈표 I-9〉 인도의 연도별 지리적 표시 출원 통계 | 68 |
| 〈표 I-10〉 출원인 별 인도 특허사무국을 통한 특허 출원 건수 | 69 |
| 〈표 I-11〉 인도의 산업별 출원 현황 ,WIPO statistics data base; 2016) | 70 |
| 〈표 I-12〉 출원인 별 인도 상표사무국을 통한 상표 출원 건수 | 70 |
| 〈표 I-13〉 국제 특허, 상표, 디자인 출원 현황 | 71 |
| 〈표 I-14〉 지식재산권 관련 소송현황 | 74 |
| 〈표 II-1〉 특허법 연혁 | 78 |
| 〈표 II-2〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(발명의 정의) | 81 |
| 〈표 II-3〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(불특허 사유) | 82 |
| 〈표 II-4〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(신규성 및 진보성) | 84 |
| 〈표 II-5〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(신규성 상실의 예외규정) | 87 |
| 〈표 II-6〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허 출원서) | 91 |
| 〈표 II-7〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(청구범위 기재 정도) | 94 |
| 〈표 II-8〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(출원서류 선언서) | 95 |
| 〈표 II-9〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(선출원주의) | 96 |
| 〈표 II-10〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(해외 특허 제한) | 97 |
| 〈표 II-11〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(심사 청구) | 102 |
| 〈표 II-12〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(출원 공개) | 104 |
| 〈표 II-13〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(이의신청) | 106 |
| 〈표 II-14〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(존속기간) | 107 |
| 〈표 II-15〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허권의 효력) | 109 |
| 〈표 II-16〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허권의 효력제한) | 110 |
| 〈표 II-17〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허권의 공유) | 111 |
| 〈표 II-18〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(실시권) | 113 |
| 〈표 II-19〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(강제실시권) | 114 |

| | |
|--|-----|
| 〈표 II-20〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(추가특허제도) | 117 |
| 〈표 II-21〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(진정 발명자 보호) | 119 |
| 〈표 II-22〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교 | 123 |
| 〈표 II-23〉 상표법 연혁 | 125 |
| 〈표 II-24〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(보호의 대상) | 127 |
| 〈표 II-25〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(색채의 식별력) | 130 |
| 〈표 II-26〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(절대적 거절이유) | 132 |
| 〈표 II-27〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(상대적 거절이유) | 133 |
| 〈표 II-28〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(기타 거절이유) | 135 |
| 〈표 II-29〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(선의의 경합상표) | 137 |
| 〈표 II-30〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(이의 신청) | 139 |
| 〈표 II-31〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(존속기간의 갱신) | 142 |
| 〈표 II-32〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(상표권의 이전) | 143 |
| 〈표 II-33〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(상표권의 취소) | 145 |
| 〈표 II-34〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교 | 150 |
| 〈표 II-35〉 인도 디자인보호법 연혁 | 151 |
| 〈표 II-36〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(보호 대상) | 152 |
| 〈표 II-37〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(등록 요건) | 153 |
| 〈표 II-38〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(신규성 상실의 예외 주장) | 156 |
| 〈표 II-39〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(창작성) | 157 |
| 〈표 II-40〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(공업상 이용 가능성) | 158 |
| 〈표 II-41〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(선출원주의) | 159 |
| 〈표 II-42〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(심사제도) | 160 |
| 〈표 II-43〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(디자인권의 존속기간) | 161 |
| 〈표 II-44〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교 | 162 |
| 〈표 III-1〉 인도 특허 수수료 | 189 |
| 〈표 III-2〉 특허 이의 신청 사유 | 200 |
| 〈표 III-3〉 인도 특허 유지 수수료 | 214 |
| 〈표 III-4〉 특허권의 일반적인 취소 사유 | 219 |
| 〈표 III-5〉 인도 상표 수수료 | 236 |
| 〈표 III-6〉 인도 디자인 수수료 | 269 |
| 〈표 IV-1〉 인도의 특허 형사 죄 | 294 |
| 〈표 IV-2〉 인도의 상표 형사 죄 | 295 |
| 〈표 IV-3〉 인도의 특허 심판 청구 사유 | 314 |

특허법

특허법 연혁

| 연혁 | 제도 |
|------|---|
| 1856 | 영국 1852년 특허법을 기반으로 "The Act VI" of 1856 제정 |
| 1859 | "ACT XV"로 개정 |
| 1872 | "The Patents & Designs Protection Act" |
| 1883 | "The Protections of Inventions Act" |
| 1888 | "The Inventions & Designs Act"로 통합 |
| 1911 | "The Indian Patents & Designs Act" |
| 1972 | "The Patent Act"(Act 39 of 1970) 발효 (1972년 4월 20일) |
| 1999 | "Patents(Amendment) Act(1999)" 발표 (1999년 3월 26일) |
| 2002 | "Patents(Amendment) Act 2002" 발표 (2003년 5월 20일) |
| 2005 | "Patents(Amendment) Act 2005" 발표 (2005년 1월 1일) |

우리나라 특허법과의 차이점

| | 한국 | 인도 |
|----------|---|---|
| 가명세서 | 국내 우선권 제도와 유사 | 가명세서 작성 후 12개월 내 완전 명세서 작성 가능 가명세서에 개시된 발명에 대해서는 가명세서의 출원일에 출원한 것으로 인정 |
| 청구 범위 기재 | 명세서의 상세한 설명만 기재하여 출원하고 청구 범위를 기재하지 않더라도 출원 가능, 후에 출원이 공개되기 전까지만 청구 범위 기재를 추가하면 요건 충족됨 | 출원 시 1 또는 2 이상의 청구항을 반드시 작성해야 함 |

| | 한국 | 인도 |
|---------------|---|---|
| 작성 언어 | 명세서 등을 작성함에 있어서는 한국어로 기재하여야 하며 PCT 등에 있어서도 한국어 번역문이 필요 | 명세서 작성에 있어서 인도 언어인 힌두어 또는 영어로 작성하는 것이 가능 |
| 실용신안제도 | 물품의 형상, 구조, 조합에 대해서 10년간의 보호를 인정해주는 제도로써 특허보다 진보성 판단 기준이 완화되어 있음 | 규정 X |
| 심사 청구 시기 | 심사 청구는 출원인뿐만 아니라 누구든지 가능 3년 내에 심사 청구를 하여 실질 심사를 하여 등록이 가능함 | 심사 청구를 함에 있어서는 출원인 또는 해당 출원의 이해관계인만 가능 우선일로부터 48개월 심사 청구가 있는 경우에 한해서 실질심사를 함 |
| 추가 특허 | 규정 X | 추가 특허제도가 존재, 특허의 관리 및 진보성 등에 의해서 출원이 거절되지 않고 주발명과 같이 보호됨 |
| 이의 신청 | 이의 신청이라는 제도는 없어지고 무효심판 제도로 통합되어 등록 공고 후 3개월 동안 이해관계인 또는 심사관은 무효 심판을 제기할 수 있음 특허취소신청이 신설되어 특허설정일로부터 등록공고 후 6개월 동안 누구든지 특허취소신청을 할 수 있음 | 출원 공개 후 특허 허여 전에는 누구든지 이의 신청 가능 특허 허여 후 1년 이내에는 이해관계인에 한해서 이의 신청 가능 |
| BM특허 S/W특허 | 일정 요건에 따라 인정 | S/W는 일정 요건 하에 인정 BM특허는 불가능 |

유의 사항 & Tip

• 출원 절차

- 실용신안에 관한 규정이 존재하지 않는다.
- 영어로 된 출원이 가능하다.
- 10이상의 청구항을 명세서에 기재하여야 한다.
- 자국 내 거주하는 사람은 자국 내 출원 후에 외국 출원을 할 것을 요구하고 있다.
- 분할 출원에서는 완전한 명세서를 첨부하여 출원하여야 하며 해당 완전 명세서는 최초 출원에 대해 제출된 완전 명세서에 실질적으로 개시되어있지 않은 어떠한 사항도 포함해서는 안 된다.
- 도면은 원칙적으로 도면상에 설명사항을 기재할 수 없는 것으로 보고 있다. 다만 Flow Chart는 흐름에 대한 설명 자체가 도면이기 때문에 이와 같은 경우에는 설명 사항이 기재될 수 있는 예외로 보고 있고, 도면이 아닌 물품의 모형이나 견본에 있어서는 심사관이 요구하는 경우에 제출이 가능하며 심사관이 요구하지 않는 상태에서는 제출할 수 없다.
- 특허 출원 및 기타 서류에서의 보정이 청구항의 범위를 좁히거나 보정 전의 청구항에서 자명한 사항에 대한 것만을 보정으로 인정하고 있어 보정의 범위가 상당히 제한적이므로, 오기의 정정, 기존 명세서에 기재되었던 사항으로 청구범위를 좁히는 경우에만 인정될 수 있다.
- 심사청구에 있어서 출원인 또는 이해관계인에 한정하여서만 심사를 청구할 수 있다는 차이점이 있으며 심사 청구할 수 있는 기간에 대해서도 우리나라는 36개월(3년)의 기간이 주어지나 인도는 48개월(4년)로 우리나라보다 심사 청구할 수 있는 기간이 길다.
- 자국 내 심사의 편의 및 산업 보호를 위한 일환으로 인도 이외의 다른 나라에 동일 또는 실질적으로 동일한 발명에 대해 단독으로 또는 다른 여러 명과 공동으로 특허 출원을 하는 경우에 있어서는 일정 기간 내에 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서 및 장관의 요구가 있는 경우에는 그 경과에 대한 상세 사항을 보고하여야 하며 이를 소홀히 하거나 허위로 하는 경우에는 후에 특허권이 취소될 수 있는 것으로 규정하고 있다.
- 공지에외주장의 경우, 조약 우선권 주장 출원 등에 있어서 조약국에서의 출원일 전에 해당 공개의 사실을 알았을 경우로서, 그 조약국에 있어서의 출원이 그 후 적절하고 신속하게 실시 가능하게 된 형태의 경우라면 외국에서의 공개에 의해 등록을 받지 못하는 것을 막기 위해 인정해주고 있으며, 그렇다 하더라도 인도 내에서 업으로서 실시한 경우까지 이를 인정해주지는 않는 것으로 보고 있다.

• 특허 받을 수 있는 발명

- 법 규정으로 BM발명은 원천 봉쇄하였으며 소프트웨어 발명도 제한을 많이 하고 있다.
- '원자력'과 관련된 특허에 대해서는 일절 특허를 허용하지 않는 것으로 제한하고 있다.

• 이의 신청

- 이의 신청제도를 가지고 있으며 특허 출원 공개 후 등록 전 신청할 수 있는 이의신청인 사전이의신청 제도(제25조 제1항)와 등록 공고일 후 1년 내 신청할 수 있는 사후이의신청제도(제25조 제2항)으로 나누어서 이의 신청을 할 수 있다.

• 특허의 공유

- 2 이상의 사람에 특허가 부여되었을 때에는 특별한 합의가 없는 한 공유자들은 특허에 대해 균등하고 불가분의 지분을 가지며, 동의 없이 제3자에 라이선스를 허락하거나 지분의 양도를 할 수 없다.

• 특허 라이선스

- 인도에는 관계 특허의 라이선스 부여제도가 있다. 특허권자 또는 실시권자(배타적, 비 배타적)를 불문 하고)가 본인의 발명을 실시하는 것을 저해 또는 방해받는 것을 이유로 관련된 특허의 라이선스를 장관에 신청할 수 있는 제도이다.
- 개발도상국 등 의약품 제조능력이 떨어지는 나라에 의약품 수출을 하기 위한 강제 라이선스를 허가하는 제도가 있다.

• 국제 출원

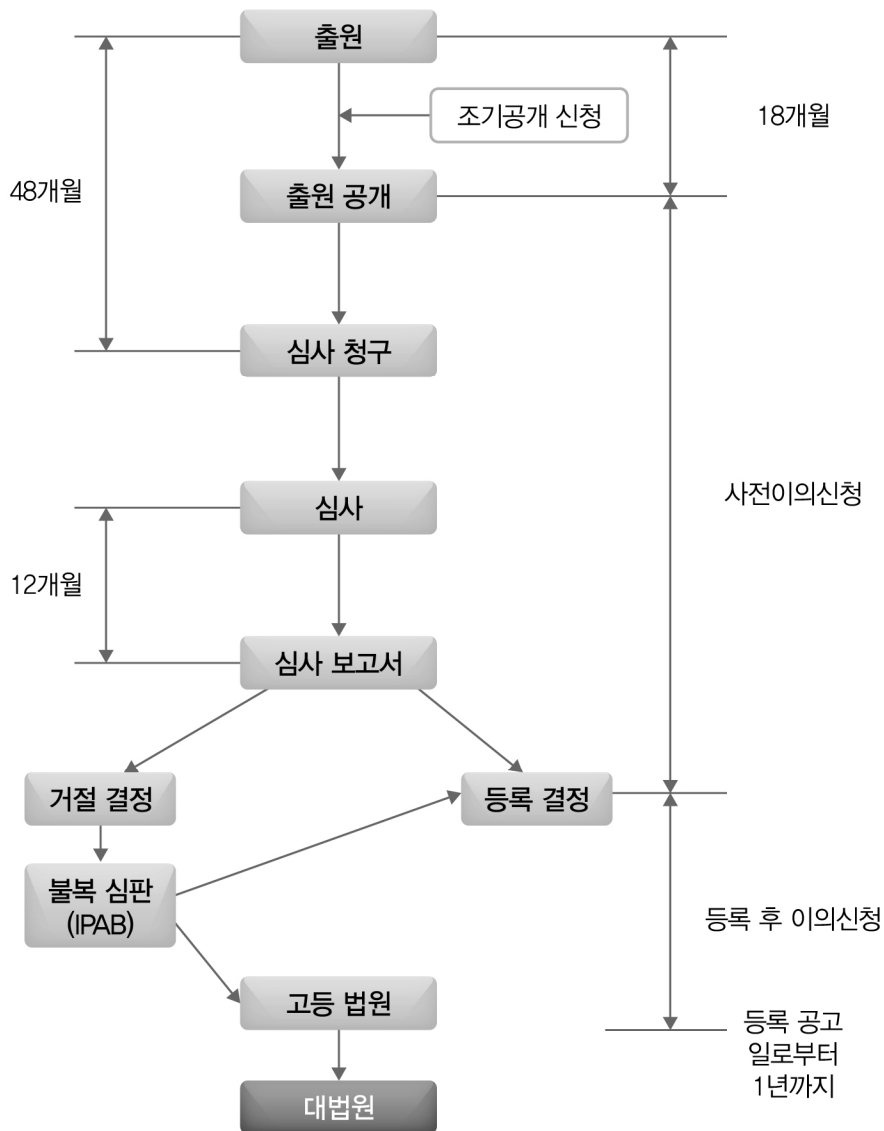
- 국제 출원의 경우 모두 완전 명세서로 간주한다. 따라서 인도 자국 내 출원이 아닌 국제 출원을 바탕으로 인도 자국 내 진입하는 경우는 언제나 완전 명세서로 취급된다.

• 특허의 실시

- 물건 발명의 경우는 해당 발명의 제조, 수입 등의 행위에 특허권의 범위가 미치는 것을 볼 수 있으며 속지주의 원칙상 수출하는 행위에는 특허권의 효력이 미치지 않음을 볼 수 있지만, 수출을 위한 전제 행위로써 생산, 양도 행위에까지 특허권의 효력이 미치지 않는 것은 아니다.

특허 출원에서 등록에 이르기까지의 절차 개요

인도 역시 출원을 하면 심사를 하여 거절이유가 없는 경우 등록을 허용한다. 특허의 빠른 권리화를 위해 무심사 제도를 채택하고 추후 문제가 있는 경우 이를 무효로 하는 국가도 있으나 인도는 우리나라와 비슷하게 심사를 하여 등록을 허용하고 있다. 인도의 출원 후 과정은 다음과 같이 진행이 되며 출원 후 18개월이 지나면 자동적으로 출원이 공개되고, 출원 후 48개월 이내에는 심사를 청구하여야 하는 것으로 규정하고 있다.



추가 특허 제도

인도 특허법 제54조는 '추가 특허'에 대해서 규정하고 있다. 이는 우리나라에는 존재하지 않는 제도로서 개량 발명 또는 변경 발명에 대해서 인정되는 제도이다. 특허법 제54조를 보면 '특허 출원을 위해 제출된 완전 명세서에 기재 혹은 개시된 발명(이하 "주 발명"이라고 한다)의 개량 또는 변경과 관련되는 특허 출원이 있고 그 출원인이 주 발명에 대하여 특허를 출원하거나 거기에 관계되는 특허권자인 경우, 해당 출원인이 그 취지를 청구할 때에는 장관은 해당 개량 또는 변경에 대한 특허를 추가 특허로 부여할 수 있다.'라고 규정하고 있다. 이는 완전 명세서에 기재된 발명으로서 주 발명과 관련된 개량 발명 또는 변경 발명에 대한 보호 및 관리에 있어서 주 발명과 연관되어 특허를 부여하기 위한 것이다. 추가 특허를 함에 있어 추가 특허가 주 발명과 독립적으로 특허가 허여된 경우는 이 특허를 취소하고 주 발명에 대한 추가 특허로 부여하는 것이 가능하며 추가 특허의 경우에는 주 발명의 특허 부여 전에는 특허가 허여될 수 없다고 규정하고 있다. 즉 추가 특허 제도에 있어서는 주 발명을 기준으로 하여 주 발명에 추가적으로 인정되는 특허인 것으로 개량 또는 변경 발명인 경우에만 인정이 된다.

추가 특허의 존속기간

추가 특허는 추가 특허를 출원한 날이 추가 특허에 대한 출원일로 인정될 것이다. 그러나 추가 특허의 존속기간은 인도 특허법 제55조에서 추가 특허는 주 발명과 관련되는 특허의 존속기간 또는 그 잔존기간과 동일한 기간이 부여되고, 해당 기간 및 해당 주 발명과 관련되는 특허의 실효까지 계속해서 유효한 것으로 하는 것으로 규정하고 있어, 주 발명이 존속기간 만료로 소멸하기 전까지는 유효하나 주 발명이 존속기간 만료가 되면 함께 소멸하게 되는 특징이 있다.

그러나 주 발명의 특허가 취소되는 경우까지 추가 특허가 취소된다면 이는 부당하다고 보아 재판소 또는 장관은 소정의 방법에 따라 특허권자로부터의 청구가 있는 경우 추가 특허는 주 발명에 관계된 특허의 잔존기간에 대해서 독립된 특허가 될 수 있다는 취지를 명할 수 있고 주 발명의 존속기간 동안 발명이 유효한 것으로 인정될 수 있다. 다만 이 경우는 추가 특허는 독립된 특허가 되었는바 별도의 수수료를 납부해야 한다. (독립된 특허가 되기 전까지 추가 특허는 별도의 수수료의 납부를 필요로 하지 않는다.)

추가 특허의 효력

인도 특허법 제56조는 '완전 명세서에서 청구된 발명이 다음에 열거된 어떠한 공개 또는 실시에 의하여 진보성을 포함하지 않는다는 이유만으로는 추가 특허의 부여에 대해 거절하지 않으며, 추가 특허로 부여된 특허가 취소되거나 무효로 여겨지지 않는다'고 규정하고 있으며 열거 사유에는 추가 특허와 관련된 완전 명세서의 주 발명, 주 발명 특허에 대한 추가 특허 또는 해당 추가 특허의 출원과 관련된 완전 명세서의 주 발명의 개량 또는 변경에 대한 것은 진보성의 판단 자료가 되지 않음을 명시하고 있다.

이는 진보성 및 신규성을 판단하는 선행기술에 있어서 자기 자신의 발명에 대해서는 선행기술로 보지 않아 진보성 및 신규성에 대한 판단 시 배제할 수 있음을 의미한다. 더 자세하게는 기본 발명인 주 발명

이 우선일로부터 18개월이 지나면 특허 공개 공보에 기재되어 선행기술이 된다. 따라서 주 발명의 우선일로부터 18개월이 지난 후에 주 발명의 개량 또는 변경 발명에 대한 출원을 하는 경우에 있어서는 원칙적으로 개량 또는 변경 발명에 대한 출원의 신규성 및 진보성 판단 시 주 발명이 선행기술이 될 수 있다.

따라서 개량 또는 변경 발명에 대해서 주 발명을 기준으로 신규성 및 진보성을 갖춘 경우에 한해서만 출원이 등록될 수 있는 것이 원칙이다. 그러나 이와 같은 규정은 자신이 한 발명이 정당한 절차를 거쳐 출원을 하고 그것이 공개 되었는데, 자신의 공개에 의해서 자신이 한 개량 또는 변경 발명이 신규성 또는 진보성 판단에 불리한 대우를 받는 것은 출원자에게 부당하다고 판단되어 자신의 주 발명을 인용참증으로 하지 않은 채로 신규성 및 진보성을 판단하여 등록여부를 결정하여야 한다고 규정하고 있다.

이 제도는 우리나라 특허법과는 다른 제도로서 인도 진출 시 반드시 고려해야 한다. 우리나라의 국내 우선권 주장과 일부 비슷한 점이 있으나 존속기간도 원 발명의 존속기간에 합치되는 점, 주 발명은 추가 특허 출원의 신규성 진보성 판단 시 고려 대상이 되지 않는 점 등 다른 점도 많으니 주의하여 제도를 잘 활용하여야 할 것이다.

상표법

상표법 연혁

| 연혁 | 제도 |
|-------------|--|
| Before 1940 | Common Law |
| 1940 | Trade Marks Act, 1940 |
| 1943 | Separate Patent Office and Trade mark Office |
| 1958 | Trade & Merchandise Marks Act |
| 1999 | The Trade Marks Act |
| 2002 | The Trade Marks Rules |
| 2010 | The Trade Marks(amendment)Act of 2010 |

우리나라 상표법과의 차이점

| | 한국 | 인도 |
|-------------|---|--|
| 보호의 대상 | 색채상표, 홀로그램 상표, 동작 상표, 입체 상표, 소리 및 냄새 상표 | 상표의 부분 등록, 연속 상표, 상품의 외관 등 |
| 인물 관련 거절이유 | 저명한 고인(34조 1항 2호) 저명한 살아있는 사람 (34조 1항 6호) | 생존인 및 출원일 전 20년 내 사망한 자에 대해서만 가능 |
| 선의의 경합 상표 | 등록 불가 | 일정한 경우 심사관의 허락을 얻어 등록 가능 |
| 유사 상표 이전 | 유사 상표 유사 상품 이전에 의해 혼동 시 취소 | 유사 상표 유사 상품 이전에 의해 혼동 시 이전 무효 |
| 영업권 이전 | 업무 표장 제외하고 업무와 같이 이전할 필요 없음 | 상표권 이전시 영업권과 같이 이전하여야 하며 그렇지 않으면 신고하여 재공고 필요 |
| 이의신청기간 | 출원 공고 후 2개월 | 출원 공고 후 3개월 |
| 존속기간 | 등록일로부터 10년 갱신 가능 | 등록일로부터 10년 갱신 가능 |
| 불사용 심판 적용요건 | 취소심판청구일 전 계속하여 3년 불사용 | 등록 후 5년 후 청구 가능 신청일로부터 소급하여 3개월 연속 불사용 |

유의 사항 & Tip

• 상표의 보호

- 상표의 부분에 대해서 별도로 상표 등록이 가능하도록 하는 부분 상표로서 보호받을 수 있으며, 유사 상표에 대해서 연속 상표(Series Trademark)로서 연속적인 보호가 가능하다.
- 3차원적인 입체적 형상이 주요 구성요소가 되는 상표를 인정하는 것으로 보인다.
- 법 규정상으로 등록받기 위한 요건 등을 제시하고 있지는 않으나 소리 및 냄새 상표를 인정해주고 있다.
- 상표권에는 상품의 형상 포장용 표장의 범위에 포함되어 있어, 트레이드 드레스를 보호하고 있는 것으로 보인다.
- 색채를 제한 없이 등록하는 경우에는 모든 색채를 제한 없이 사용할 수 있는 것으로 규정하고 있어 색채만이 다른 유사 상표에까지 동일 범위로 인정하여 준다.
- 전부 또는 일부에 대해서 색채를 제한하는 경우 식별력을 판단함에 있어 이를 참작하므로 일부에 대해서 색채를 달리 하겠다 제한을 하는 경우 인도에서는 식별력 상승 요인으로 볼 수 있다.

• 등록받을 수 없는 상표

- 인도 국민의 계급(카스트) 또는 종파의 종교적 감정을 해칠 우려가 있는 내용으로 되어 있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때는 등록을 받을 수 없다.
- 평판을 해치게 하거나 불이익을 줄 수 있는 상표에 대해서 출원을 거절하고 법과 저촉되는 경우에 있어서 출원이 거절될 수 있으나, 적용되기 위해서는 실질적으로 피해를 입거나 그런 자에 의해서 이의 신청이 있는 경우에만 판단한다.
- 저명한 고인이나 생존한 사람에 대해서 일정한 관계를 표시하는 경우 거절될 수 있으나 20년의 제한을 두고 있다.
- 상표가 유사하지 않더라도 상표가 주지 상표인 경우 또는 사용의 정당한 이유 없이 식별력을 해치거나 평판을 해치는 경우라면 비록 상품이 유사하지 않더라도 거절 되는 것을 규정하고 있고, 다른 법과 저촉되는 경우에 있어서 역시 상표 등록이 거절될 수 있다. 그러나 위와 같은 경우에 있어서도 선행 상표권자 또는 선행 권리자가 등록에 동의한 경우라면 등록이 금지되지 않는다.

• 상표권의 효과

- 상표의 부분 등록에 있어서 효과가 문제될 수 있는데 상표권의 보호범위는 원칙적으로 상표 전체에 대하여 배타적인 권리를 인정해주는 것이며 부분 등록된 경우에는 그 부분 등록된 상표에 대해서 별도의 보호를 인정해 줄뿐 그렇지 않은 나머지 부분에 대해서 식별력이 없는 사항을 포함하는 상표인 경우 그 등록은 그 등록 상표의 전체의 일부만을 구성하는 부분에 대해서 배타적인 권리를 보호하지 않는다.

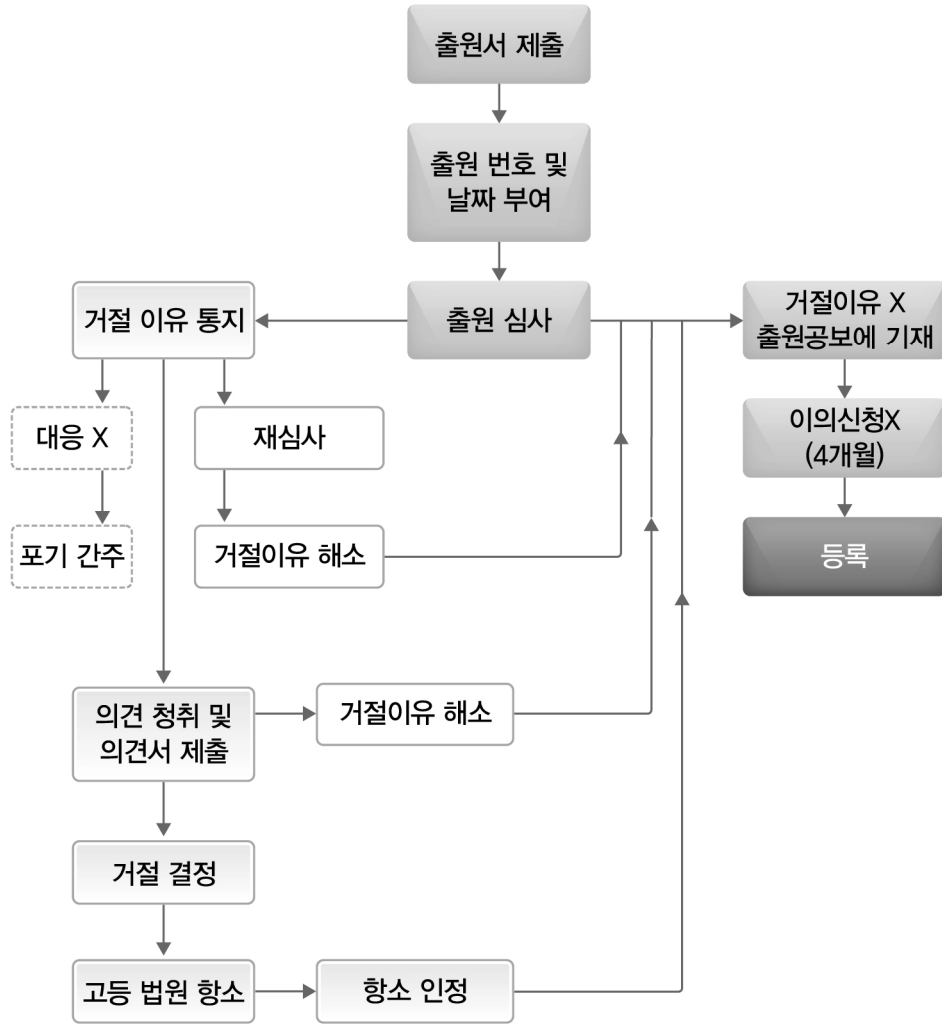
- 상표권의 이전

- 상표권 이전에 있어서는 원칙적으로 영업권과 같이 이전하게 하는 것으로 규정하고 있다.

- 상표권의 취소

- 인도의 상표권 취소 사유는 상세하게 규정되어 있지 않아 자칫 식별력 상실 또는 오인 혼동을 일으키는 사용으로 상표권이 취소될 수 있으며, 불사용 취소 심판은 적용 기간이 3개월로 매우 짧다.

상표의 심사진행도



자료 : 인도 상표사무국

디자인보호법

디자인보호법 연혁

| 연혁 | 제도 |
|------|--|
| 1872 | "The Patents & Designs Protection Act" |
| 1883 | "The Protection of Inventions Act" |
| 1888 | "The Inventions & Designs Act"로 통합 |
| 1911 | "The Indian Patents & Designs Act" |
| 2000 | "The Design Act of 2000" |
| 2001 | "The Design Rules, 2001" |
| 2008 | "The Design Rules(Amendment, 2008" |

우리나라 디자인보호법과의 차이점

| | 한국 | 인도 |
|------------|---|---|
| 보호의 대상 | 글자체 디자인 포함 | X |
| 신규성 상실의 예외 | 일반적인 공지 행위 | 중앙 정부 인정 산업과 관련된 박람회 에서 공개 시 인정 |
| 무심사 제도 | 무심사(디자인일부심사) 제도 존재(일부 물품에 한해서) | X |
| 확대된 선출원 주의 | 제 33조 3항에서 출원디자인의 일부 분에 대하여 후출원 등록 배제효 인정 | X |
| 보호 기간 | 디자인권 설정등록이 있는 날부터 출 원 후 20년이며, 다만, 관련디자인권 의 경우 기본 디자인권의 존속기간 만 료일까지 | 디자인권 설정 등록일로부터 10년간 보호가능, 단 5년의 기간 동안 연장가 능 |
| 기타 제도 | 관련디자인제도(구, 유사디자인제도), 비밀디자인제도, 부분디자인 제도, 권 리범위 확인심판, 정당권리자 출원제 도, 분할출원 제도, 재심사청구제도, 우선심사청구제도, 이용 저촉관계 규정 | X |

유의 사항 & Tip

• 디자인 출원 절차

- 유사 디자인에 대한 제재에 대해서 명확히 하고 있지 않으나 동일하거나 실질적으로 동일한 디자인으로 볼 수 있는 경우라면 인도 역시 이를 신규성 상실로서 등록이 이루어지지 않을 것으로 보인다.
- 신규성 상실의 예외 규정이 있으나 모든 공지가 그 대상이 되는 것이 아닌 중앙 정부에 의한 관보의 고시에 의한 박람회 등에 의하여 공지된 디자인만 이에 해당하게 된다.
- 무심사 제도의 규정이 없다.

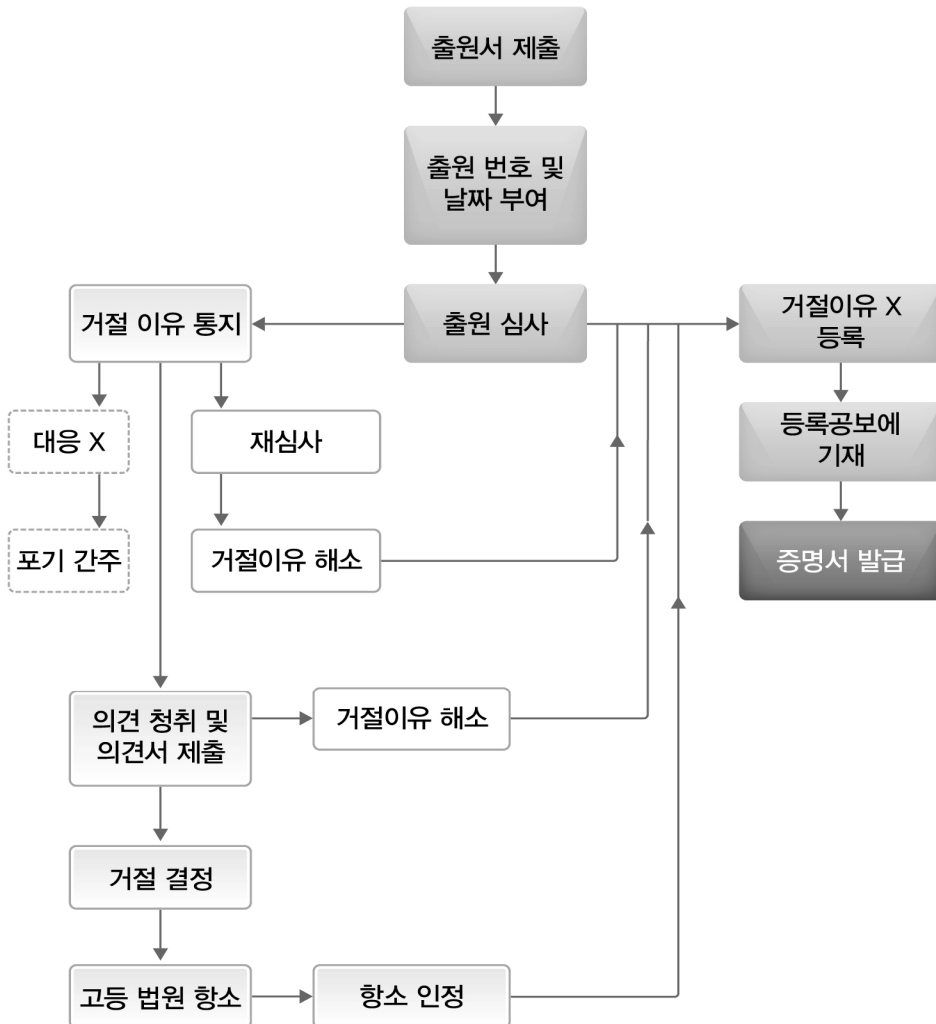
• 등록된 디자인

- 인도는 등록일로부터 10년의 기간 동안 디자인권을 가지는 것으로 규정하고 있으며 원하는 경우 5년의 기간을 더 연장하여 보호를 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다.

디자인권 출원의 심사 절차

디자인 출원서가 접수 되고 나면 디자인 출원에 대한 심사가 진행된다. 특허법은 심사를 위해서는 심사 청구를 한 후에 심사 절차가 진행되는 구조로 되어 있다. 이는 불필요한 심사를 줄이며 절차의 간이성 및 신속성을 위한 것이다. 그러나 디자인의 경우는 아직 디자인 출원의 숫자가 많지 않으며 판단이 특허에 비해 도면비교를 통해 이루어지기 때문에 간단하게 판단할 수 있어 별도의 심사 청구를 하지 않아도 출원된 순서대로 심사를 진행하도록 규정되어 있다.

따라서 인도의 디자인 출원과 관련하여 디자인이 출원되면 심사 청구가 없어도 출원 순서에 따라서 심사가 진행된다. 심사는 형식에 맞는 출원인지를 살피는 방식심사를 한 후 등록 요건을 갖추었는지 실질 심사를 하게 되며, 거절 이유가 없다면 등록을 허용한다.



디자인 물품 분류

인도에서는 로카르노 국제 분류에 의해서 디자인 물품을 분류한다. 디자인은 출원 시 반드시 물품에 대한 지정을 하여야 하고 디자인권은 물품과 관련해서 의미가 있는 것이기 때문에 물품분류는 중요한 부분이다. 인도의 디자인 물품 분류는 32개의 Class를 가지고 있고 각각 Sub-Class로서 여러 제품을 가지고 있다. 인도에 디자인 출원을 하는 경우 물품 분류를 반드시 기재하여야 하며 더 자세한 물품에 관해서 살펴보고자 하는 경우 인도 특허상표청을 이용하는 방법도 있으나 우리나라 특허청에서도 로카르노 분류에 관한 정보를 제공하기 때문에 우리나라 특허청을 이용하는 것이 좀 더 간편할 수 있다.

디자인 출원을 위한 Guide Line

1. 이미 등록된 디자인이 있는지 살펴볼 것

디자인 사무국은 출원하고자 하는 디자인이 이미 등록되어 있는지 선행 디자인 조사를 신청에 의해서 해주고 있다. 등록 번호를 알고 있다면 Form 6와 개인의 경우 500루피, 소기업의 경우 1,000루피, 소기업 외의 경우 2,000루피의 수수료를 납부하고, 등록 번호를 알지 못하는 경우 Form 7과 개인의 경우 1,000루피, 소기업의 경우 2,000루피, 소기업 외의 경우 4,000루피의 수수료를 납부하면 된다.

2. 대표 디자인 선정

대표 디자인은 자신이 출원하고자 하는 디자인의 정확한 정보를 담고 있어야 한다. 형식에 맞게 A4 사이즈로 준비되어야 하며 출원자와 디자인에 대한 내용이 표시되어야 한다.

3. 디자인 물품 분류 확인

체계적인 디자인 등록을 위해 물품에 따라 분류되어야 한다. 국제적으로 인정받는 산업디자인의 분류에 따라 class와 sub-class가 기재되어 있어야 한다. 로카르노 물품 분류에 따라 32개의 class가 있고 각 class들은 sub-class로 구성되어 있다.

4. 신규성의 주장(statement of novelty) 제공

빠른 심사와 명확한 보호를 위해 신규성의 주장(statement of novelty)은 출원서에 포함되어 있어야 한다.

5. 권리포기서 포함

디자인의 패턴 등이 상표와 혼동되고, 기술적 기능 또는 문자 등이 포함되는 경우 권리포기서가 포함되어야 한다. 이는 디자인은 물품에 포함된 심미성만 권리로 보호받을 수 있음을 명확히 하는 것이다.

6. 우선권 주장

디자인 출원이 조약에 근거하여 다른 나라에서 먼저 출원 하고, 6개월 내 인도에 출원한다면 다른 나라에서 한 출원일을 인도에서 출원일로 인정하여 등록 요건을 판단하여 줄 수 있다.

7. 출원 비용의 검토

출원을 함에 있어 일정한 수수료가 드는바 비용을 확인해 두어야 한다.

8. 출원 서류 검토

출원에 필요한 모든 서류가 준비 되었는지 수수료가 납부되었는지 확인해야 한다. 출원서는 콜카타에 있는 디자인 사무국이나 델리, 뭄바이, 체나이에 있는 특허 사무국의 디자인 부서로 제출할 수 있다.

9. 정보 제공(필요하다면)

디자인 사무국이 사전 심사 후에 추가 정보 또는 불명확한 기재의 명확화를 요청한다면 이를 신속하게 제공하여야 한다.

10. 출원인 정보

출원 시 필요한 정보 및 주소에 대한 정보를 제공하여 특허상표청과의 지속적인 연락이 가능하도록 상세 정보를 제공하여야 한다.

소송 주요 Q&A

1. 법원, 정부 기관은 침해와 무효를 동시에 처리합니까? 아니면 무효 행위가 별도의 절차로 제기되어야 합니까?

인도 법원은 무효 및 침해 문제를 동시에 결정할 수 있다. 피고는 청구인 주장에 대한 방어책과 반소로 특허의 유효성 문제를 제기 할 수 있다. 또한 특허 부여 후 이해 관계자는 지식재산권 항소위원회 (Intellectual Property Appellate Board)에 무효 심판을 제기할 수 있다.

2. 법원은 비슷한 경우에 결정을 내린 다른 국내 또는 외국 법원 또는 기타 국내 또는 국제기구의 의견을 어느 정도 고려하거나 또는 준수할 의향이 있습니까?

인도 대법원의 판결은 모든 법원에 구속력을 행사한다. 또한, 법원은 해당 주 내의 상급 법원의 판결에 구속된다. 다른 주 법원의 결정은 구속력이 없지만 설득력 있는 가치가 있다.

인도 법원은 외국 법원의 의견에 구속받지 않는다. 인도 법원은 국가 법정 또는 판례법의 지침이 부족한 경우 외국 법원의 의견을 고려한다.

3. 법원은 부분적으로만 특허를 무효화하거나 실용신안으로 변형시킬 수 있습니까?

법원은 부분적으로 특허를 무효화 할 수 있다. 법원은 특허권 침해 소송에서 피고에 의해 제기된 반소 판결을 내리는 동안 특허의 특정 청구항을 무효화하고 나머지 청구항이 타당하다고 판결할 수 있다. 하지만, 인도는 실용신안의 개념을 인정하지 않는다.

4. 누가 특허 침해 소송을 제기 할 수 있습니까?

- 특허 소유자

특허 소유자는 침해에 대한 조치를 취할 수 있다.

- 독점 라이선스 소유자(전용실시권자)

독점 라이선스 소유자의 권리는 특허 소유자의 권리와 동일하다. 독점 라이선스 소유자는 특허 소지자를 청구인 또는 피고인으로 하여 소송 절차의 당사자로 만들어야 한다.

특허 등록부에 대한 라이선스의 기록은 라이선스 소유자에 의해 도출된 권리에 대한 실질적인 증거로 작용한다. 라이선스의 부여는 특허권자가 특허권 등록부에 정식으로 기록된 경우에만 특허법에 따라 유효하고 실시 가능하다고 간주된다. 그러나 특허상표청에 의해 면허가 기록되지 않은 경우에도 법원은 청구를 진행할 재량권을 보유한다.

- 비독점적 라이선스 소유자(통상실시권자)

1970년 특허법 제110조에 따라, 라이선스 소유자는 특허권자에게 침해 통지를 하고 권리 침해 방지 절차를 시작하도록 요구할 권리가 있다. 특허권자가 요청한지 2개월 이내에 그렇게 하지 않으면 라이선스 소유자는 특허 소지자인 것처럼 소송 절차를 제기할 수 있으므로 특허권 소유자는 소송 과정에서 피고인이 된다.

- 배급 유통 업자(기타)

배급자는 특허권자 또는 독점권 보유자가 아닌 한 인도에서 특허 침해 소송을 제기 할 수 없다.

5. 특허 소송을 개시하기 전에 침해 혐의자에게 경고장을 보내는 것이 의무입니까?

특허 소지자가 침해 소송 절차를 진행하기 전에 침해 혐의자에게 혐의 사실을 알리는 경고장을 보내는 것은 의무 사항이 아니다.

1970년 특허법(Patents Act)에 따라 근거 없는 침해 위협에 대한 소송을 제기 할 수 있으며 아래의 구제 조치를 모색 할 수 있다.

- 특허 침해 위협이 정당화 될 수 없다는 선언

- 특허 침해 위협의 지속에 대한 금지 명령

- 특허 침해 위협에 대한 손해가 생겼을 경우

특허 침해 위협이 정당화 될 수 없음을 입증하기 위해 특허의 무효성을 제기 할 수도 있으나 특허 보유자가 청구자의 행위가 특허권을 침해한다고 확증 할 수 있다면 그 사람은 어떠한 구제책도 받을 수 없다.

특허가 존재한다는 단순한 통보는 위협으로 간주되지 않는다.

6. 특허 보유자는 동일한 사실에 대해 특허 침해와 불공정 경쟁을 주장하는 소송을 제기할 수 있습니까?

특허 소지자는 불공정 경쟁이 보통 법상 권리를 침해하는 위반이므로(특허 침해는 법정 권리를 침해하는 것이므로) 단일 소송에서 특허 침해와 불공정 경쟁을 모두 주장 할 수 있다.

7. 어느 정도의 특허권 행사로 특허 보유자가 반독점 위반에 대한 책임을 질 수 있습니까?

특허권의 행사는 특허 소유자에게 반독점 위반에 대한 책임을 제기 할 수 있다. 최근에 인도경쟁위원회(Competition Commission)는 공정하고 합리적이며 비차별적인 특허 라이선스와 관련된 문제에 대해 조사하고 디자인 침해 주장은 “가짜” 소송이라고 주장했다. 이 문제는 인도에서 두드러지게 나타났으며 두 법 사이의 갈등뿐만 아니라 법원과 인도경쟁위원회 간의 분쟁도 존재한다.

8. 특허 침해 소송 절차는 보통 얼마나 오래 지속됩니까?

특허 침해 소송 절차는 일반적으로 2~3년 동안 지속된다.

인도 법원, 특히 델리 고등법원은 지식재산권 문제에 있어서 신속한 소송 절차를 제시했다. 패스트 트랙 소송은 특허 제도 하에서 유효한 독점권의 제한된 기간뿐만 아니라 임시 금지 명령을 획득할 가능성이 상대적으로 낮기 때문에 특허 소송에서 점점 더 보편화되고 있다. 침해 소송의 전체 재판은 기관으로부터 2년 또는 3년 이내에 쉽게 해결될 것으로 예상된다. 지식재산권 사건이 몇 개월 내에 처리된 사례가 몇 가지 있다.

9. 첫 번째 판례 결정, 예비 가처분 절차, 항소 절차 등에 대해 당사자가 부담해야 할 비용은 어느 정도입니까?

특허 침해 소송을 제기하고 추구하는 데 드는 비용은 50,000~100,000달러이다. 고문 변호사가 참여하면 비용이 크게 증가 할 수 있고, 당사자로부터 비용을 회수 할 수 있다.

체크리스트

인도 특허 출원

| CHECKLIST | | | |
|------------|--|---|--------------------------|
| 출원에 필요한 서류 | | | 확인 |
| 1 | 출원서 | 출원인 및 대리인의 서지사항 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 명세서 | 1 이상의 청구항이 반드시 필요 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 | 가명세서 제출 여부 | 특허법 제9조 및 제10조 12월 이내에 완전명세서 제출 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 선언서 | 특허법 제8조 출원 상세사항의 통지 의무에 대한 일종의 서약서로써 특히 외국 출원과 함께 진행할 경우에 제출 | <input type="checkbox"/> |
| 비고 | 심사 청구는 출원 후 4년 이내에 하여야 함을 유의. | | |
| 특허요건 | | | 확인 |
| 1 | 특허성 | 특허법 제2조 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 불특허사유 | 특허법 제3조 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 신규성 및 진보성 판단 | 특허법 제2조 (1)(ja),(l) | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 공지에외주장 적용 여부 | 특허법 제29조 - 제32조 | <input type="checkbox"/> |
| 비고 | 인도 재내자의 경우 허가 또는 인도 출원일로부터 일정 기간이 지나기 전에 해외 출원 금지 조항이 있음을 유의. | | |

인도 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 | 색채 상표 및 기타 사항 기재 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 우선권 증명 서류 | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 대리인 위임장 | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 연속 상표 추가 표시 서류 | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 증명표장 규제 규약에 대한 사항 | | <input type="checkbox"/> |
| 상표 등록 요건 | | | 확인 |
| 1 | 절대적 거절이유 | 상표법 제9조 식별력 또는 불상표사유 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 상대적 거절이유 | 상표법 제11조 타 상표와의 관계를 고려한 거절이유 | <input type="checkbox"/> |

인도 디자인 출원

CHECKLIST

| 디자인 출원서류 | | | 확인 |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 출원서 | 디자인보호법 제5조 2항 | <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 | 디자인보호법 제6조 글자체 디자인은 포함되지 않음. | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 불디자인 사유 | 디자인보호법 제4조 (d) 공서양속 및 공공질서 위반의 경우 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 공업상 이용가능성 | 디자인보호법 제2조 (d) | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 선출원주의 | 디자인보호법 제6조 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 신규성 및 창작성 | 디자인보호법 제4조 (a)~(c) | <input type="checkbox"/> |

특허 침해 소송 시 고려해야 할 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(특허법 제 107A조) | <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 | 특허법 제 106조에 기하여 근거가 없는 침해소송인지 검토 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 회피설계 가부 검토 | <input type="checkbox"/> |

재판 외 분쟁해결방법(ADR)

CHECKLIST

| 조정자(mediator) 선택 | | 확인 |
|--------------------|--|--------------------------|
| 1 | 특허분쟁이 해결되지 않고 있는 이유들을 파악할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 조정자 풀 및 가능한 조정자 리스트는 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 선택하려는 조정자의 일반적 배경정보를 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 조정자의 경험, 추천정보를 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 조정자와 조정하는 방법 및 스타일에 관하여 문의할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 조정자에게 특허기술 또는 특허사건에 대한 전문성이 필요한지 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 조정자가 이번 사건과 관련하여 중립성이 보장되는지 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 조정자의 조정비용을 확인 | <input type="checkbox"/> |
| 중재자(Arbitrator) 선택 | | 확인 |
| 1 | 임시중재 또는 기관중재 선택할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 중재기관의 리스트 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 중재기관의 일반적 배경정보를 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 지식재산분쟁 관련 전문 중재자 보유 여부를 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 중재자의 프로필을 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 중재비용을 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 중재기관이 요구하는 서류 및 세부적인 절차를 미리 확인할 것 | <input type="checkbox"/> |

경고장 또는 소장 송달 시 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"/> |

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 만료되었는가. 연차료는 납부되었는가) | <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"/> |

특허권 체크리스트

| | 체크사항 | Yes | No |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 발명이 인도에서 특허의 대상인지 대상이라 하더라도 다른 방법으로 보호받을 수 있는지 여부를 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 선행 특허가 있는지 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 인도의 공지 예외 주장의 요건을 검토 - 특히 본인의 의사에 의하여 공개 후 이를 다시 특허로 출원할 경우 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 선언서 제출 대상인지 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 조기 공개 신청 여부 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 본인 또는 타사의 이의 신청 가능 기간 및 사유를 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 특허권 등록을 위한 등록료 납부 등을 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 특허권의 존속기간 및 유지비용을 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | 특허권의 권리범위 및 효력 제한 사유를 검토하여 침해 여부를 판단할 것 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 추가 특허제도를 검토하여 그 권리범위 및 존속기간을 확인할 것 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 특허권의 소멸사유 특히 취소 사유를 검토하여 심판에 대응 또는 심판을 제기할 수 있도록 할 것 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 강제 실시권 사유 및 불실시에 의한 특허권 취소를 검토 | <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 | 조기심사청구 대상인지 여부를 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 본인 또는 타사의 상표출원 또는 등록에 대한 이의 신청가능 기간 체크 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 등록 후 등록료 납부 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 존속기간 체크 및 갱신 여부 고려 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 본인 또는 타사의 상표의 취소사유 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 상표 사용권의 개별적 취소사유 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

디자인권 체크리스트

| | 체크사항 | Yes | No |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 디자인이 디자인권의 보호 대상인지 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 디자인이 물품성이 있는지 공서양속에 반하는 디자인은 아닌지 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 선행 디자인 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 동시에 출원할 수 있는 1군에 해당하는 물품을 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 등록결정 후 등록료 납부하여 등록 여부 결정 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 디자인원의 존속기간 및 연장여부 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 디자인권의 권리범위 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 절차뿐 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 마무리할 수 있는지 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 소송뿐 아니라 심판원 또는 세관에 의한 보호 검토 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



INDIA INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

I. 국가 일반 현황



가) 주요 산업 동향

인도의 주요 산업(농수산업, 제조업, IT분야 등)의 동향, 주요 품목별 수출입, 교역 등의 무역 현황을 살펴봄과 더불어 특히 한국과의 무역 현황을 별도로 살펴본다.

1) 주요 산업동향

인도 또는 인디아(India)의 정식명칭은 인도 공화국(The Republic of India)이다. 서남아시아의 면적 3,287,590km²으로 세계에서 7번째로 넓은 면적을 가지고 한반도의 15배, 남한 면적의 33배를 자랑하고 있으며, 파키스탄, 아프가니스탄, 중국, 네팔, 부탄, 미얀마, 방글라데시, 그리고 스리랑카와 접경하고 있다. 2016년 기준으로 인구는 약 13억 명이며, 세계 인구의 17.1%를 차지하는 세계 2위 인구대국이다. 많은 인구에 따른 수요가 상당할 것으로 예상되어 그 시장성 때문에 각 분야 업계의 기업들이 인도 진출을 염두에 두고 있다. 다른 아시아 국가에 비해서 도시지역 인구집중도는 낮다고 평가되고 있으나 농촌지역에서 도시지역으로 이주가 가속화되고 있다. 주요 종족은 아리안족, 드라비다족, 몽골로이드족 등이 있고 외래 민족의 유입으로 다양한 인종적 특성을 보이고 있으며 힌디어를 공용어로, 영어를 제2공용어로 지정하고 있다. 종교는 힌두교, 이슬람교, 불교 및 기타 종교가 있다. 또한 카스트제도라고 하는 계급제도가 실재한다는 것이 큰 특징이다. 인도경제는 2012/13년 6.6% 2013/14년 7.2%, 2014/15년 7.6%, 2015/16년 7.4% GDP 성장률을 달성, 지난 5년 평균 8%대의 성장을 지속함으로써 인도 경제가 본격적인 고도성장 궤도에 진입하였다는 평가를 받고 있다. 빠르게 발전하는 기술력을 바탕으로 기술 분야에 있어서 선진국을 따라잡기 위한 노력을 하고 있으며 많은 인구를 바탕으로 한 중국에 버금가는 시장성에 의해 성장할 가능성이 무궁한 나라이다.

인도의 산업구조는 농업 중심에서 광공업, 특히 서비스업 중심의 선진적인 구조로 빠르게 변화함으로써 농업 부문의 비중이 점차 감소하고 경제성장의 진폭도 완화되고 있다. 인도의 산업 부문별 성장률을 살펴보면, 농업 부문은 물론 기후의 변화에 따라 연도별 성장률 진폭이 너무 커서 인

도 경제의 안정적 성장에 장애요인으로 작용한 반면, 제조업과 서비스업 부문은 1990년대 이후 6~8% 대의 안정적 성장경로를 보여주고 있다. 최근에는 농업부문 의존도가 46.3%에서 18%로 줄어드는 한편 제조업, 서비스업의 비중이 증가하여 인도는 근본적인 산업구조 재편을 경험하고 있다. 서비스업 분야는 38%에서 50%대로 급격하게 팽창하여 서비스업 부문이 경제성장의 동력으로 작용하고 있는데 특히 IT산업은 매년 평균 30~40%라는 놀라운 성장률을 기록하며 신규 전문 인력은 물론 기타 부문까지 고용을 파급시키고 있으며, 이와 더불어 산업관련 장비와 건설업, 일반 소비재의 내수시장에 이르기까지 시장경제의 확산을 일으키며 인도사회를 변화시켰다. 인도의 IT 산업은 GDP총량에서 IT 산업이 차지하고 있는 직접적인 비중에 대한 의미보다는 타 산업에 미치는 파급효과가 더 크며 BT와 더불어 최고의 지식 기반 산업으로 질적으로나 양적으로 준비된 인적 자원을 바탕으로 성장세를 지속하고 있다. IT산업의 규모는 2014년 4월~2015년 3월 동안 약 319억 4,000만 달러의 수익이 발생했으며 전년 대비 12% 성장한 것으로 나타나 앞으로도 더욱 성장할 것으로 보인다. 이렇듯 경제성장의 추이가 1차 산업에서 2차 내지 3차 산업으로 점점 옮겨가고 있는 추세에 따라 지식재산권 분야의 분쟁 증가는 필수불가결한 상황이며, 이에 대한 인도의 지식재산권 이해와 지식재산권 분쟁 대응 방안 모색이 필요한 시점이다. 산업 기술과 산업재산권을 보호하는 특허법과 자신의 사업을 영위하기 위해 표장으로 사용하는 서비스표, 상표, 디자인 등을 보호하는 상표법과 디자인보호법, 경쟁 및 소비자법의 적용이 큰 비중을 차지하게 될 것으로 예상된다.

가) 농수산업

농업은 인도 경제에서 가장 중요한 분야 중의 하나로서 국가 수입의 18.5%를 책임지고 있으며, 전체 수출의 15%와 인도 노동력의 3분의 2를 책임지고 있는 산업이다. 인도의 농업부문은 곡물 생산과 축산업으로 크게 구분되며 농업부문은 산업 구조의 고도화에 따라 비중과 경제적 중요성이 하락하여 인도 GDP의 18%를 담당하며 전체 인구의 60% 이상이 농업 부문에 종사하면서 극빈층을 형성하고 있어 국가 균형 발전에 결정적인 장애 요인으로 작용하고 있다. 인도 정부는 두 차례 녹색 혁명을 실시하여 질적 성장을 이룩하였으며 농민들이 바이어에게 직접 생산품을 팔 수 있게 법안을 수정하였고, 농업 및 관련 분야의 서비스, 원예 농업과 화훼원예, 종자의 개발, 동물 농장 등에서의 자동 승인으로 100% 외국인 투자를 허용하였다. 인도는 농업 기후 조건이 좋고 풍부한 천연자원을 가지고 있어 코코넛, 망고, 바나나, 콩, 후춧가루 등의 최대 생산국이며, 쌀, 밀, 설탕 등의 두 번째 큰 생산국이다. 농업 관련 제품들의 수출은 큰 폭으로 증가하고 있다.

나) 제조업

인도의 제조업 부문은 GDP에서 27%를 차지하고 있으며 중요도와 규모에 따라 자동차, 철강, 섬유 등으로 구분할 수 있다.

(1) 자동차

인도 자동차산업 규모는 약 1,200억 달러에서 1,551억 달러 사이로 추정되며, 특히 상용차량 분야의 성장이 예상된다. 2007년부터 2014년 사이에 연평균 35.2%의 성장을 거듭하고 있다. 대부분의 자동차 메이커들이 200만대가 넘는 대규모 생산량 증대를 계획하고 있어 자동차 생산국들 중에서 8위 생산국인 브라질의 생산능력과 거의 비등하게 될 것으로 전망한다. 스즈키, GM, 아우디, 폭스바겐, 현대자동차 등의 회사가 인도 자동차 분야에 투자를 하고 있으며 이는 엄청난 속도로 증가하고 있다. 중산층 및 실질 소득 증가로 인한 구매가능 계층의 확대, 도로망 개선, 대중교통수단 미비, 다양한 지불방식의 도입 등으로 승용차, 삼륜차, 이륜차에 대한 수요증가 추세는 지속될 전망이다. 그러나 승용차는 도로망 확충이라는 선결 과제를 해결해야 하므로 보급 속도는 예상보다는 빠르지 않을 것으로 보이며, 아직까지는 연비가 뛰어나고 통근 및 통학할 때 기동성이 높은 이륜차의 비중이 인도 내에서 높다. 도로 인프라가 미비하고 소득수준이 높지 않아 당분간 자동차에 비해 이륜차 보급이 높을 것으로 전망되며 최근 인프라 건설 프로젝트 추진에 따라 도로 건설용 트럭을 비롯한 중 대형 상용차 시장이 보다 빠른 성장세를 보일 전망이다.

(2) 철강

인도의 철강 산업 성장세를 보면 1907년 TISCO에 의해 잠세드푸르에 최초의 제철소가 설립된 이래 풍부한 철광석과 석탄 부존, 저임 노동력을 바탕으로 지속적으로 성장했다. 경제 성장에 기민한 영향을 받는 철강 산업은 세계 경제위기에 영향을 받아 2008-2009년 다소 침체기를 맞았으나, 2014년 나렌드라 모디 총리가 취임한 이후 인프라 건설, 부동산 개발, 자동차 산업 등 철강사용이 큰 건설업 및 제조업 분야가 빠르게 성장해 수요가 증대되면서 성장이 지속되고 있다.

IBEF에서 2015년 8월 발표한 보고서에 의하면, 인도 철강 산업은 회계연도 2007-2008년 이후로 연평균 13.7% 성장하고 있으며, 회계연도 2014-2015년 기준 인도 철강 산업의 전체 시장 규모는 810억 달러이다.

인도 철강 산업의 걸림돌로 지적되는 사항에는 지나친 규제, 환경 문제, 부지 획득의 지연, 사회적 반대 등이 있다. 또한 생산 측면에서 보면 최근 수년간 급성장하고 있는 건설 등 내구 산업을 기

반으로 철강 수요가 꾸준히 증가함에 따라 생산능력도 지속적으로 증가하고 있다. 인도 철강부에 따르면, 인도는 세계에서 3번째로 많은 조강 생산 국가로 등극했다. 또한, 야금(sponge iron)의 경우, 2014년 이후로 세계 1위 야금 생산국의 지위를 유지하고 있다.

(3) 화학공학(CT)

인도 외교통상부에 따르면, 인도는 아시아에서 3번째로 큰 화학제품 생산국이며, 세계 6위의 화학제품 생산량을 유지하고 있다. 제11차 국가계획 기간 동안 화학 산업은 13~14%의 성장을 이뤘으며, 석유 화학부문은 연간 8~9%의 성장을 거듭했다. 석유화학 산업을 포함하는 인도 화학 산업은 인도 GDP의 약 3%를 차지할 정도로 인도 경제에서 매우 중요한 산업 부문이다. 또한 석유화학 제품은 인도의 5대 주력 수출 품목으로 2020년 미국, 유럽연합, 중국과 함께 세계 4강 진입이 예상된다. 인도 플라스틱 산업 협회(AIPIA)에 따르면, 인도의 석유화학 산업을 포함하는 전체 인도 화학 산업의 규모는 2020년까지 2,800억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 인도의 석유화학 산업은 1991년 개혁을 기점으로 수입대체 및 자급도 제고를 위해 활발한 신증설을 실시함에 따라 높은 내수 증가와 더불어 생산 규모 면에서 본격적인 성장단계로 진입하게 됐다. 이후 인도 정부의 규제 완화와 무역 정책의 변화로 석유화학 제품의 수요 확대와 투자 증가가 가속화되는 한편 외자 합작 사업과 기술이전도 촉진되고 있다. 원자재 획득 및 규모의 경제 상 석유화학 산업은 구자라트, 마하라슈트라, 웨스트 벵갈 주 등 3개 주 지역에 87.64%가 집중되어 있는 상황이다. 인도 석유화학 제품의 생산 구조는 기초 원료(raw materials), 중간재(intermediates), 하류 제품 또는 최종 소비재까지 모두 생산하는 거의 완전한 수직계열화를 이루고 있다. 여타 동남아 국가와는 달리, 인도는 기초 원료의 생산을 시작으로 수요가 직접 발생하는 최종 단계(컴파운드, 성형가공)와 하류 제품(합성수지 등의 polymer 제품)으로 확대하는 선진국형 성장모델을 따르고 있다. 따라서 인도의 석유화학 산업은 비교적 늦은 출발에도 불구하고 풍부한 설비와 노동력, 일부 분야에서 고급의 기술력을 보유하고 있어 향후 성장 가능성이 큰 것으로 평가 받고 있다.

(4) 섬유/패션

섬유 산업은 인도 경제에서 생산과 외화 획득 그리고 고용이란 측면에서 가장 중요한 산업이다. IBEF에 따르면, 인도의 섬유 산업은 전체 산업생산에 있어서 14%를 담당하고 있고, 전체 GDP의 4%를 담당하고 있다. 섬유 산업은 인도 전체 산업수출에서 약 13%의 비중을 차지하고 있으며, 4,500만 명의 인구가 섬유 산업에 종사하고 있어 인도 내 고용을 창출하는 주요 산업 부문이다. 인도 섬유 시장의 규모는 2009년 700억 달러 규모에서 2014년 990억 달러를 기록하고 있다. UN

Comtrade에 따르면, 2014년 6월 기준 인도는 세계에서 두 번째로 많은 섬유 및 의류 수출 국가를 기록했다. 의류 수출만으로 볼 때, 세계에서 6번째로 큰 수출을 기록한 바 있다. 주요 품목으로는 실크와 면, 황마 등이 있다. 제11차 경제개발 5개년 계획(2007-2012년)에서 섬유 산업 지원을 위해 할당된 예산은 41억 8천만 달러였으나, 제12차 경제개발 5개년 계획(2012-2017년)에서 섬유 산업 지원에 11차 경제개발 계획 대비 1.7% 상승한 42억 5천만 달러를 할당해 섬유 산업에 대한 인도 정부의 지원은 지속적으로 증가하고 있는 추세이다.

다) 서비스업

(1) 정보기술(IT)

인도는 현재 세계에서 2번째로 많은 이동통신 가입자 수를 보유하고 있으며, 세계에서 3번째로 많은 인터넷 사용자 수를 보유하고 있다. 인도 통신규제기구인 TRAI(Telecom Regulatory Authority of India)의 2015년 8월 보고서에 따르면, 2015년 8월 기준 인도의 휴대폰 누적 가입자 수가 9억 8,869만 명을 기록했다고 한다. 종전 빠르게 성장하던 도심지역 무선통신 보급률은 현재 포화 상태에 이르러 성장이 둔화됐지만, 상대적으로 성장여력이 충분한 교외지역에서 신규 가입자를 유치하며 시장 확대를 견인하는 중이다. 또한, TRAI 조사결과 유무선을 합한 통신 가입자의 수는 10억 명이 넘는데 이 같은 흐름의 선두에는 Bharti Airtel, Vodafone, Idea 등 인도 이동통신 업체들의 고객확보 경쟁이 큰 몫을 하고 있는 것으로 분석된다. 실제로 2015년 8월 말 기준 인도의 유선통신 가입자 수는 2,600만 명에 불과해 전체 유무선 통신에서 단지 2.6% 정도의 비중만을 차지하고 있는 실정이다. 모바일 인터넷 사용자 수 증가에 힘입어 인도의 인터넷 사용자 수의 경우 회계연도 2006-2007년 860만 명에서 회계연도 2014-2015년 기준 2억 6,700만 명으로 연평균 53.64%의 성장을 거듭해오고 있다. 통신 인프라 시장은 통신사들이 고객들에게 통신 서비스를 제공하기 위해 필요한 장비, 기기, 소프트웨어와 서비스를 총칭하는 통신사 인프라, 기업 간 컴퓨터끼리 데이터를 교환하고 음성 네트워크를 구축하기 위한 기업 통신 인프라, 피쳐폰, 스마트폰 등을 포함한 모바일폰, 태블릿 PC와 데이터 카드 등과 같은 사용자 기기 인프라 시장으로 나눌 수 있는데 인도 통신 인프라 시장은 급격히 성장한 인도 이동통신시장에 힘입어 2014년 4월~2015년 3월 동안 약 319억 4,000만 달러의 수익이 발생했으며, 전년대비 12% 성장한 바 있다.

(2) 유통/물류

인도 유통산업은 급격한 경제성장에 힘입어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중의 하나이

며, 대형 유통망, 전문유통망, 온라인 유통망으로 구분된다. 인도는 국토면적이 넓고 소매시장에서 전통적 소매방식이 차지하는 비율이 높기 때문에 생산에서 판매에 이르기까지 다수의 중간업자가 존재한다는 특징이 있다. 회계연도 2014-2015년 기준 인도의 소비지출은 약 1조 달러를 기록한 바 있으며, 2015년 1조 2,500억 달러, 2020년에는 3조 6천억 원으로 연평균 13.9% 성장을 할 것으로 예상된다. 유통시장의 경우 2000년 2천 40억 달러에서 2015년 6천억 달러, 2020년에는 1조 3천억 달러로 연평균 23%의 성장을 거듭할 것으로 예상된다. 특히 인도 온라인 쇼핑시장은 2009년 38억 달러 규모에서 2013년 126억 달러 규모로 급성장한 바 있다. 최근 인도 내 유통채널 별 현대화가 가속화되고 있으며 메이저 기업들의 매출은 지속적으로 증가하고 있다. 특히, Reliance Retail사를 비롯한 오프라인 유통기업은 물론, Flipkart사와 같은 온라인 유통기업들의 성장도 동시에 이루어지고 있다는 특징은 인도가 전통적인 소매 유통구조에서 현대 유통구조로 급속히 성장하고 있다는 것을 방증한다.

2) 인도의 무역현황

2011년도 인도의 수출액은 전년 대비 37.75% 증가한 3,071억 달러를 기록했음에도 불구하고 원유수입과 식물성 기름 수입가격 인상으로 수입액이 전년대비 32.58% 증가한 4,650억 달러를 기록해 무역적자는 1,579억 달러를 기록했고, 2012년에는 유럽 발 경제위기로 독일, 이탈리아 등과 같은 유럽국가에 대한 수출액 감소와 루피화 강제로 인한 외국 물품에 대한 수입 증가로 인해 무려 1,932억 달러에 달하는 무역수지 적자를 기록한 바 있다.

하지만, 2013년에는 루피화 가치가 급락하고 미국 양적완화의 영향으로 신흥국가에 대한 외국인 투자가 늘면서 무역적자가 1,528억 달러까지 전년대비 대폭 감소했다. 2014년 이후로 루피화 가치가 하향세를 유지하면서 수출액이 점진적으로 증가해 무역 수지가 소폭 감소했다. 2015년에는 인도의 주요 수입상품인 원유에 대한 국제가격이 하락한 결과, 2015년 원유를 포함하는 광물성 연료에 대한 수입액은 전년대비 무려 40% 가량이 감소했으며 이로 인해 인도의 2015년과 2016년 무역수지 적자폭은 전년대비 감소해왔다.

〈표 I -1〉 인도의 연도별 교역 현황

(단위: 억 달러)

| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 교역액 | 7,877 | 7,831 | 7,831 | 6,620 | 6,262 |
| 수출 | 2,973 | 3,151 | 3,217 | 2,679 | 2,645 |
| 수입 | 4,904 | 4,680 | 4,613 | 3,941 | 3,616 |
| 무역수지 | -1,932 | -1,528 | -1,396 | -1,261 | -970 |

자료: GTA

〈표 I -2〉 인도의 상위 10개 품목 수출 현황(2017년 1~4월까지)

(단위: 백만 달러, %)

| 품목(HS CODE) | 금액 | 점유율 | 증감률 |
|---------------|--------|-------|--------|
| 귀금속 | 15,341 | 15.16 | 7.05 |
| 광물성 연료 | 11,998 | 11.85 | 39.74 |
| 원자로, 보일러, 기계류 | 5,349 | 5.29 | 18.93 |
| 일반차량 | 5,066 | 5.00 | 6.95 |
| 철강 | 4,269 | 4.22 | 185.68 |
| 유기화학물 | 4,215 | 4.16 | 9.20 |
| 의약품 | 4,105 | 4.06 | -4.80 |
| 의류 | 3,715 | 3.67 | 9.29 |
| 의류 및 액세서리 | 3,079 | 3.04 | 25.13 |
| 전자기기 | 2,870 | 2.84 | 0.85 |

자료: 무역협회

〈표 I -3〉 인도의 상위 10개 품목 수입 현황(2017년 1~4월까지)

(단위: 백만 달러, %)

| 품목(HS CODE) | 금액 | 점유율 | 증감률 |
|---------------|--------|-------|-------|
| 광물성 연료 | 40,037 | 27.70 | 61.21 |
| 귀금속 | 25,687 | 17.77 | 66.41 |
| 전자기기 | 14,891 | 10.30 | 32.11 |
| 원자로, 보일러, 기계류 | 11,519 | 7.97 | 5.77 |
| 유기화학물 | 5,696 | 3.94 | 25.14 |

| 품목(HS CODE) | 금액 | 점유율 | 증감률 |
|-------------|-------|------|--------|
| 플라스틱 | 3,983 | 2.76 | 16.07 |
| 동식물성 유지 | 3,850 | 2.66 | 22.37 |
| 철강 | 2,810 | 1.94 | -12.67 |
| 광학기기 | 2,716 | 1.88 | 19.94 |
| 항공장비 및 부품 | 2,297 | 1.59 | 53.28 |

자료: 무역협회

3) 한국과의 교역 동향

2016년 기준 우리나라에게 있어 인도는 8위의 수출 대상국이자 11위의 교역대상국이다. 양국 간 무역규모는 2002년 26억 달러에서 2011년 205.4억 달러로 10년 사이에 7배 이상 성장하였다. 하지만 세계적인 경기침체의 영향으로 2012년과 2014년 사이 교역 감소폭이 두드러졌으며, 2014년에는 전년대비 수출은 12.4% 증가한 127.8억 달러를, 수입은 14.7% 감소한 52.7억 달러를 기록하였다. 2016년에는 전년대비 수출은 3.6% 감소한 115.9억 달러를, 수입은 1.2% 감소한 41.8억 달러를 기록하였다.

〈표 I -4〉 한국의 대인도 수출입 동향

(단위: 천 달러, %)

| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년2월 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 수출(한→인) | 113.7(-4.6) | 127.8(12.4) | 120.3(-5.9) | 115.9(-3.6) | 22.4(22.1) |
| 수입(인→한) | 61.8(-10.7) | 52.7(-14.7) | 42.4(-19.6) | 41.8(-1.2) | 7.7(21.3) |
| 무역수지 | 51.9 | 75.0 | 77.8 | 74.1 | 14.7 |

자료: 무역협회

이렇듯 양국의 교역규모는 2011년 200억 달러를 돌파한 이후 감소 추세에 있으나, 한-인도 CEPA의 혜택으로 기본관세율이 단계적으로 인하될 계획이어서 우리기업들의 가격 경쟁력 확보 및 교역증진에 도움이 될 것으로 보인다. 1)우리 기업들의 공격적인 인도 시장 진출과 홍보로 인한 인지도 상승 2)한국 브랜드 가치 상승으로 인한 수요 증가 3)고급 기술 및 제조기반이 취약함에 따라 수입 의존적인 산업구조 4)신정부의 경제우선의 정책기조 등을 고려할 때 한국의 대인도 수출규모는 증가할 것으로 예상된다. 또한 인도 역시 산업화가 진행해감에 따라 풍부한 인력 및 자원을

바탕으로 향후 여러 제품들을 한국으로 대량 수출할 수 있을 것으로 전망되고 있는 등 양국 간의 교역규모는 중장기적으로 크게 늘어날 것으로 예상된다.

나) 수입 규제 제도

1) 수입 규제 전면 철폐

인도는 2001년 기존의 수입 수량 규제를 전면 철폐한 이후 수입에 있어서 별다른 제한을 가하지 않아 수입에 있어 특별한 제한 조치는 없다고 보면 되는데, 대부분의 품목이 OGL(Open General License) 대상으로 소정의 절차만 마치면 누구나 쉽게 수입할 수 있도록 하고 있다.

그 외에 국제적으로 수출입이 제한되고 있는 일부 품목이나, 마약류, 총기류, 등 일부 품목과 식품, 의약품 등에 대해서는 해당 기관의 승인 및 인증을 받도록 하는 등 일부 제한을 가하고 있다.

2) 관세제도

인도의 관세 체계는 다른 국가에 비해 상대적으로 복잡한 구조를 지니고 있었다. 인도의 총 관세는 기본 관세(Basic Duty)와 상계 관세(Countervailing Duty), 특별부가 관세 (Special Additional Duty) 그리고 교육세(Educational Cess)를 합산하여 산정되며, 이 또한 단순 합산이 아니라 복리 계산하는 방식처럼 복잡한 산식에 의해 계산하도록 되어 있었다. 그러나 이러한 관세가 2017년 7월 1일부터 통합간접세(GST) 제도가 도입되면서 대폭 단순화 되었으며, 기존의 상계 관세와 특별부가 관세가 품목별 GST 세율을 적용하는 것으로 통합됐다.

3) 비관세 장벽

가) 수입 당시 식품의 유효 기간은 본래 제품 수명의 60% 이상이 남아있어야 하며, 제품 수명은 제조일과 유효기간 만료일을 토대로 산출하는데 이러한 규정은 인도 국내산 제품과 비교하여 수입산 제품에 대한 차별적인 장애요인으로 작용한다.

나) 모든 식품 화물은 통관 전에 항만보건소(PHO: Port Health Officer)의 검사를 받아야 하며, 검사 결과 전까지 화물 창고에 보관되고 검사통과에 실패하면 화물은 반송되거나 폐기

처분된다. 대부분의 식품 통관은 인증 시간이 많이 소요되고, 샘플링 테스트를 위한 실험 시설이 부족해 검사대기 중인 제품은 유료 보관 창고에 장시간 방치되는 경우도 많으며, 일부 창고는 식품 보관에 적합하지 않은 상태다. 검사는 제품 운송 보관의 상태(제품 특성에 따른 보관 요건 충족 여부, 부패와 오염방지 여부 확인)와 제품의 시각적, 물리적 상태(팽창, 돌출 등 식품 변질여부를 가시적으로 판단하며 해충, 먼지 등에 의한 식품 손상을 확인) 등을 확인한다.

다) PHO 검사를 받지 못하는 항만은 해당 항만에서 가까운 중앙식품시험실 또는 보건당국(Directorate General of Health Service)에서 인가한 실험실에 샘플을 보내 검사를 받아야 한다. 샘플 테스트 결과가 나오기까지 1일에서 1개월까지 소요돼 식품 유효기간이 짧아지고 샘플 테스트 비용이 발생하여 수입자에게 이중 부담으로 작용하고 있다. 실험실의 검사 결과에 대해 재심을 신청할 수 있으나, 검사 기간에 대한 규정이 없고, 제품을 명확하게 구분하지 않아 잘못된 기준으로 검사를 실시하는 경우도 발생한다. 식용유와 유지, 콩류, 시리얼 제품, 분유, 연유, 색소성분 및 첨가물은 필수적으로 샘플 테스트를 거쳐야 한다. 2011년 8월 FSSA의 시행 후 기존보다 1개 추가된 4개 샘플로 변경하여 수집하고 있으며, 1개 샘플은 식품 분석가에게 전달되고, 2개 샘플은 FSSAI(Food Safety and Standards Authority of India)가 지정한 관리자, 나머지 1개는 업체 요청 시 정부가 승인한 샘플 실험실로 전달된다. 이 때, 식품 분석가와 실험실의 테스트 결과가 상이할 경우 최종 심사를 위해 제3의 실험실로 전달 후 분석된 결과로 판정된다. FSSA의 시행으로 새로운 조정 절차가 추가되었는데, 분석 결과가 기준에 부합되지 않을 경우, 검사 판정에 대한 조정 신청이 가능하며, 주정부에 의해 임명된 관리자가 조정 절차를 주재한다. 식품 안전 항소 재판소는 법원과 동등한 권한이 부여되므로 심각한 위반 사례에 한해 실제 법적 절차를 밟을 수 있다. 이로 인해 법정 분쟁 사례가 현저히 줄어들고 판결 절차가 간소화됐다.

라) 소매를 목적으로 인도에 수입되는 모든 제품들은 Standard of Weights and Measures Rules의 조항들을 준수해야 하며, 다음 사항들을 명시해야 한다.

- 수입자명과 주소
- 포장된 제품의 일반적인 명칭
- 표준 단위로 표기된 총수량
- 제품의 포장연월
- 포장된 형태로 최종 소비자에게 판매되는 최고 소매가
(세금, 운송비, 수수료, 광고비, 운송비 등 모두 포함)

- 수입국(Source of Import)
- (식품이나 화장품의 경우) 유효 기간

통관 전 루피화로 표시된 최고 소매가(Maximum Retail Price, MRP)를 라벨에 명시하는 것은 對 인도 수출업자들에게 부담으로 작용하는데 라벨에 명시된 제품 가격은 세금 산출 근거로 활용된다. 대부분의 경우 판매업자들은 최고가를 실 판매가로 간주하기 때문에 정확한 최고가 예측이 중요하다. 한번 정해진 MRP는 수정할 수 없으며, 가격을 인상하기 위해서는 새로운 통관 물량부터 인상이 가능하다.

- 마) 바이어의 구매 거부로 인한 수출품의 재반출을 세관에서 거부하는 사례가 빈번히 발생한다. 운송된 제품에 대해 바이어가 이런저런 사유로 구매를 거부할 경우, 수출자는 제3의 바이어에게 판매하거나 아니면 수출지로 재 반출해야 하나, 이 경우 인도 세관에서는 원래 계약자(바이어)의 NOC(Non Objection Certification)을 요구하게 된다. 하지만 바이어가 이러한 점을 악용해 NOC를 써 주지 않을 경우, 재반출이 불가하게 된다. 현지 바이어가 이런 현실을 악용하여 시장 상황에 따라 구매를 거부한 후, 수출자의 재반출이 곤란해진 틈을 이용해 재협상을 시도하여 유리한 조건으로 물품을 인도받는 경우가 종종 있다.
- 바) 인도 정부는 중고 차량 수입 시, 중고 차량의 연수가 제조일로부터 3년이 넘지 않고, 이륜차 및 삼륜차를 제외하고 모든 중고 차량의 운전자석은 오른쪽에 위치해 있는 차량만 수입이 가능하도록 규정하였다. 자동차 내 미터기는 킬로미터로 표기되어 있어야 하며, 중고차량 수입은 모두 뭄바이 세관 (Customs Port at Mumbai)을 통해 이루어져야 한다. 중고 차량은 인도로 수출할 경우 별도의 테스트도 거쳐야 하며 이는 수출 및 선적 전에 완료해야 한다. 테스트는 중앙정부에서 고시하는 시험 인증기관을 통해 받을 수 있는데, The Vehicle Research and Development Establishment, Ahmednagar of the Ministry of Defence of the Government of India, Automotive Research Association of India, Pune or Central Farm Machinery Training and Testing Institute 등이 속한다. 이 외 배기량 제한도 있는데, 수입하는 중고 자동차 배기량은 3,000cc를 넘어야 하며 1,000cc-2,500cc의 중고 차량은 전면 수입이 금지되어 있다. 이륜차의 경우 스쿠터는 50cc-500cc 사이의 모델은 수입 가능하며, 모터사이클은 250cc 이상의 모델에 대해 수입이 가능하나 800cc를 넘길 수 없다.

4) 인도의 보호무역주의 동향

중국산의 인도 수입시장 점유율은 이미 10%를 넘어가고 있어 인도의 보호무역주의는 중국을 타깃으로 하는 경우가 상당하며, 세이프가드 조치는 중국산만을 대상으로 발동되는 경우가 많다. 글로벌 경제위기로 수요심리가 위축되어 재고 소진을 목적으로 對인도 수출이 급증함에 따라 인도 국내 산업의 피해가 누적되어 인도에서는 세이프가드 조치를 중심으로 무역구제조치가 이뤄지고 있다. 인도 정부는 국내 시장을 보호하기 위해 옥소 알코올, 무스프탈산 두 제품에 대해 세이프가드 조치를 시행 중이며, 동 제품에 대한 우리나라 대인도 수출은 세이프가드 조치가 시행된 후 실적이 전무하다. 이런 인도의 보호무역주의에 대해 비난 여론이 확산되고 있다.

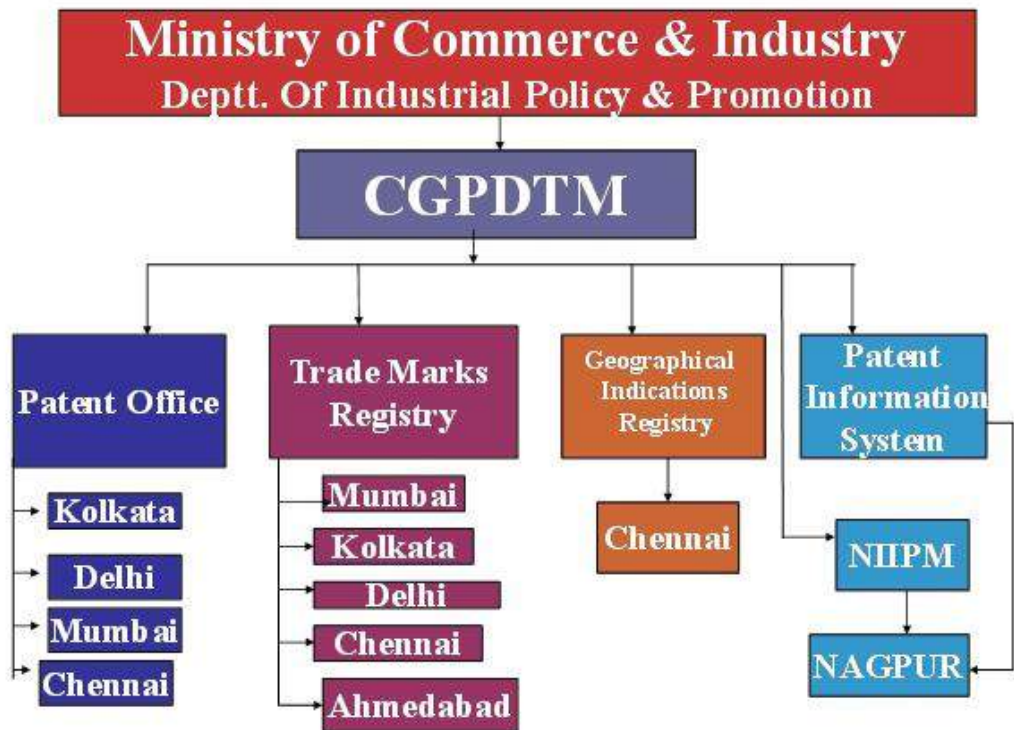
인도는 자체적인 관세감축 계획에 따라 지속적으로 관세인하 조치를 시행하고, 태국, 싱가포르 등 주요 무역국과의 FTA를 체결했으며, 한국 및 ASEAN과도 2010년 1월 1일부로 FTA를 발효하였다.

part 2

지식재산권 관련 기관 및 법률

가 행정기관

지식재산권 관련된 인도의 각종 행정기관들을 살펴본다. 특허청 예하에서 특허, 상표, 디자인을 모두 관리하는 우리나라와는 조금 달리 인도는 특허사무국, 상표사무국, 지리적 표시 등록사무국에서 각각의 권리를 관리하며 이를 통괄하는 특허상표청이 상위 기관으로 자리 잡고 있다.



자료: <http://www.ipindia.nic.in>

[그림 I -1] 인도 특허청 조직도

1) Office of the Controller General of Patents Designs and Trademarks (CGPDTM) (특허상표청)

특허상표청은 특허, 디자인 및 상표와 같은 지식재산권 전체를 총괄하는 기관이다. 인도 Mumbai에 설립되었으며 특허, 상표 및 기타 지식재산권 관련 기관의 상위기관으로써 하부 기관인 특허, 상표 사무국들의 관리, 홈페이지를 통한 각종 지식재산권 관련 정보 제공 등 지식재산권에 관한 기관 및 정보를 제공 받기 위해 찾아갈 수 있는 게이트웨이의 역할을 수행한다.

2) India Patent Office(특허사무국)

인도 특허사무국은 특허 및 디자인에 대한 출원, 등록을 담당하는 기관이다. 인도 특허사무국은 총 4개의 지점으로 Kolkata, Chennai, Delhi, Mumbai에 지점을 두고 있으며 Kolkata에 Head Office를 가지고 있다. 특허사무국은 “Patent Act 1970”의 법에 의거하여 특허법의 형식에 맞는 출원에 대해서 출원서를 접수 받고 일정 기간 안에 특허 출원에 대한 심사 신청이 있는 경우 심사를 하여 거절이유가 없는 경우 등록을 시켜주는 업무를 주로 한다. 홈페이지를 운영하여 특허법 및 수수료와 같은 정보를 사용자에게 제공하기도 한다. 인도 진출에 있어 실질적으로 가장 많이 이용하게 되는 기관이기 때문에 이에 대해서 정보를 파악해 두는 것이 중요하며 특허 출원, 등록에 관한 사항은 특허사무국을 통해 정보를 얻는 것이 간편하다. 인도는 매우 면적이 넓은 나라로서 진출할 지역과 가장 가까운 곳의 특허상표청을 이용하는 것이 중요하다.

3) India Trademark Registry(상표사무국)

인도의 상표 출원은 특허 출원보다 훨씬 많이 이루어진다. 이에 따라 인도는 특허사무국과 별도로 상표의 출원 및 등록의 관리를 위하여 별도로 상표사무국을 운영하고 있다. 상표사무국은 5개의 지점(Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad)에 위치하고 있다. 특허사무국과 마찬가지로 상표사무국도 상표의 출원, 등록, 그리고 홈페이지를 통한 상표 출원 서류 및 관련 정보를 제공하는 것을 주된 업무로 하고 있다.

인도 진출에 있어서 상표의 관리는 상당히 중요한 부분을 차지할 수밖에 없는데, 브랜드 가치 중요한 상품일 경우 복제품에 대한 제재를 가하기 위하여 상표법상 조치를 취하는 것이 필요하다. 상표에 관한 정보를 얻기 위해서는 인도의 상표사무국을 이용하는 것이 바람직하다.

4) 지리적 표시 등록사무국(India Geographical Indication Registry)

우리나라와 달리 인도는 지리적 표시를 별도의 규정으로 보호를 하며 지리적 표시를 출원 및 등록의 관리를 하는 기관을 따로 두고 있다. 우리나라에서는 지리적 표시를 별도로 보호받고 싶다면 지리적 표시 단체 표장을 이용하여 상표법에 의거하여 상표 출원 및 등록에 관한 절차를 이용해야 하지만 인도에서는 지리적 표시를 별도의 법으로 보호하고 있어 이를 주의하여 지리적 표시 등록 사무국에 출원하여 등록을 받아 보호받아야 한다. 지리적 표시의 출원, 등록 및 관련 정보에 대해서는 지리적 표시 등록사무국을 이용해야 한다.

5) National Institute of Intellectual Property Management (NIIPM)

NIIPM은 인도 “Nagpur”에 설립된 기관으로 지식재산권의 훈련, 교육, 관리, 조사 영역에 대한 업무를 수행하는 기관이다. 즉 NIIPM에서는 지식재산권과 관련된 심사관이나 IP(Intellectual Property) 전문가들을 대상으로 교육, 훈련 등을 제공하여 IP업무를 수행할 수 있도록 하기 위한 기관이다. 교육, 훈련뿐만 아니라 지식재산에 대한 자료를 조사, 분석하여 보고서를 작성하는 업무 역시 맡고 있다. 이 기관은 실질적으로 교육을 위한 기관이므로 정보를 얻기 위해 찾아가기에는 적합하지 않다.

6) Patent Information System(PIS)

Patent Information System은 인도의 “Nagpur”에 위치한 기관으로 1980년 설립되었다. R&D 종사자, 정부 기관, 사업가, 기타 발명가 등 다양한 분야에서 종사하는 사람들의 기술 정보에 관한 필요를 충족시키기 위해 특허 정보와 관련 문헌을 모으고 관리하며, 특허의 기술 정보를 제공하기 위해 특허를 검색, 복사하여 제공하는 역할을 한다. 특정 특허에 대한 정보를 얻기 위해서 거쳐 가야 하는 기관이며 선행기술 조사를 해주기도 한다. 인도에 진출하여 특허에 관한 정보를 얻고자 한다면 PIS를 이용하는 것이 좋다.

나 사법기관

인도는 영국 법에 영향을 받아 이와 비슷한 사법 체계를 구축하게 되었다. 인도는 연방과 28개의 주 7개의 연방자치령으로 이루어져 있으나 사법 체계는 이와 다르게 하나의 체제로 대법원(Supreme Court of India), 고등법원(High Court), 지방법원(Lower Court)으로 구성되어 있다. 3심제로 운영되고 있으며 지식재산권에 관한 소송 역시 법원에서 이루어진다. 연방제로 운영되는 미국은 각 연방, 주에 대한 법이 각각 있으며 사법기관도 각각 별도로 운영되는데 비해 인도의 각 법원은 관할 재판 구역의 모든 연방법과 주법에 대한 재판권을 갖는다는 차이가 있다. 이하 사법기관에 대하여 알아보겠다.

1) 대법원(Supreme Court)

인도의 대법원은 최고 법률 기관으로 법에 대한 최종 해석 권한을 가지고 있으며 헌법 역시 포함된다. 대법원은 제1심의 배타적 재판권, 상고심 재판권, 권고적 의견에 관한 재판권을 가진다. 제1심의 배타적 재판권은 연방과 주 또는 주들 사이의 분쟁에 대한 재판권을 가진다는 것을 의미한다. 대법원은 고등법원 결정에 대한 상고심 재판권을 가지는 것으로 법적 다툼이 심화되어 고등법원을 거쳐 대법원까지 가는 경우라면 대법원에서 최종 결정을 하게 되어 우리나라와 유사한 구조를 갖는다.

2) 고등법원(High Courts)

고등법원은 총 18개가 존재하는데 일반적으로는 한 주에 한 개씩 위치하여 그 주의 최고 법원으로서의 역할을 수행하며, 3개의 고등법원은 한 개 주 이상의 재판관할을 갖는다.

7개의 연방직할지 중 Delhi만 독립된 고등법원을 가지며, 나머지 6개의 연방직할지는 주를 관할하는 고등법원이 같이 담당한다. 고등법원은 관할 지역 지방법원 결정에 대한 항소심 재판권을 가지며, 재판권은 연방의회나 주 의회에 의해 조정될 수 있다. 일부 고등법원의 경우는 항소심 재판권 뿐 아니라 제1심의 재판권을 가지는데 Bombay, Calcutta, Madras 고등법원의 경우는 25,000루피 이상의 민사재판에 대한 제1심 재판권을 갖기도 한다. 하지만 일반적으로는 고등법원은 관할지 지역의 하급법원을 감독하며 항소심 재판권만을 갖는다.

3) 하급법원(Lower Courts)

하급법원은 민사와 형사재판을 담당하는 하급법원과 특화된 분야를 다루는 전문법원으로 나뉜다. 민사담당 하급법원은 Munsif courts와 Courts of Subordinate Judges로 나뉘는데, 이곳의 결정에 불복 시, 지방법원(District Court)으로 항소 할 수 있고 다시 고등법원으로 재항소 할 수 있다. 민사재판의 경우 두 번의 항소가 허용되는데, 첫 번째 항소에서는 사실관계와 법률적용에 대하여 항소할 수 있으며 두 번째 항소에서는 오직 법률적용에 대한 항소만 가능하다. 형사재판의 하급 법원은 Magistrates of first or second class와 Court of Session으로 이루어지며, Magistrates court에 대한 항소는 Court of Session에 할 수 있으며 이에 불복 시 고등법원에 재항소 할 수 있다. 전문법원은 각기 다른 여러 개의 법률에 의해 설치되는데, 소득세 법원(Income Tax Appellate Tribunal), 회사법 법원 (Company Law Board), 판매세 법원(Sales Tax Appellate Tribunal), 소비자 법원(Consumer Forums), 행정법원(Central and State Administrative Tribunals), 채권회수 법원(Debt Recovery Tribunal) 등이 있다. 이러한 모든 전문법원들은 이것들이 위치한 지역 고등법원의 감독을 받는다. 이에 대해서 지재권 소송과 관련해서는 지방법원(District Court)에서 침해 및 비 침해 선언 등과 관련된 소송을 제기할 수 있으며 그 이하의 하급법원에는 별도의 소송을 제기할 수 없다.

다 지식재산권 관련 법률

인도는 우리나라와 마찬가지로 지식재산권에 대한 보호를 하고 있다. 특허, 상표, 디자인 및 저작권 등과 같이 무체재산권에 대한 보호 규정을 가지고 있어 법으로 일정 기간을 보호해주고 있다. 인도는 성장할 가능성이 많은 나라로서 인도에 진출하기 위하여 시장 경쟁력 및 지배력을 높이기 위하여 자신의 제품에 대한 권리 확보와 보호가 필요하다. 우리기업의 성공적인 사업과 제품의 권리 확보 및 보호를 위해서 지식재산권 제도 전반에 대한 이해가 필요하다. 인도는 영국의 식민지였던 나라로서 영국에 많은 영향을 받고 영국의 특허법을 수입하여 특허법이 형성되었기 때문에 미국, 영국과 유사한 체계를 가지고 있어 독일, 일본 등 대륙법의 체계를 수용한 우리나라의 특허법과는 다소 차이를 보이고 있으나 특허성, 출원 공개 등에 대한 부분과 같이 실질적으로 같은 의미를 가진 것도 많다.

1) 특허권 (Patent)

창작한 진보된 기술적 사상을 특허라는 권리로서 보호하기 위한 특허법은 1970년에 제정, 2005년에 최종 개정되었으며 새로운 발명품이나 발명품의 제조를 위한 절차를 보호한다. 특허권의 유형으로는 일반 특허권(ordinary patents), 우선 특허권(priority patents), 추가 특허권(patents of addition)이 있으며 유효기간은 일반 특허권의 경우 등록 후 20년까지, 추가 특허권의 경우 이미 등록되어 있는 기존 특허권의 유효기간에 귀속된다.

특허법 위반 시에는 6개월에서 3년까지의 징역 및 벌금형에 처해질 수 있다. 특허 등록은 각 지점 (콜카타, 뉴델리, 뭄바이, 첸나이)에 위치한 특허사무국 (<https://ipindiaonline.gov.in/epatentfiling/goForLogin/doLogin>)에서 신청이 가능하다.

2) 상표권 (Trademark)

상표권은 자신과 타인의 상품의 출처를 구별하기 위하여 사용되는 상표를 보호하기 위한 권리이다. 1999년에 제정된 'New Trademarks Act'는 2010년에 개정되었으며 보호 대상으로는 브랜드 이름, 로고, 디자인 등이 포함된다. 새 상표법을 통해 상표는 상품 및 서비스에 모두 적용되며, 상품의 모양, 포장 방법, 색상 조합 등도 상표의 범주로 간주된다. 상표 등록을 위해서는 상표가 특유성을 가져야 하며, 법에 위배되거나 기만하는 특성을 지니고 있지 않아야 한다. 등록된 상표의 최초 사용자가 상표 사용의 독점권을 부여 받으며 상표의 유효기간은 등록 후 10년까지이나 갱신하게 되면 추가로 10년의 유효기간이 더 부여된다.

상표법 위반 시에는 6개월에서 3년까지의 징역 및 벌금형에 처해질 수 있다. 상표 등록은 각 지점 (뭄바이, 델리, 아마다바드, 콜카타, 첸나이)에 위치한 상표사무국(<https://ipindiaonline.gov.in/trademarkefiling/user/frmLoginNew.aspx>)에서 신청이 가능하며 상표권 변리사가 상표 소유권자를 대신해 상표등록을 접수해야 한다.

3) 디자인권 (Design)

디자인이란 완제품의 패턴이나 모양, 형태를 지칭하는 것으로, 등록된 디자인은 법적인 보호와 권리를 누릴 수 있게 된다. 디자인법은 2000년에 제정되었으며 2008년 개정된 법률이 현재 적용되는데, 보석류 등을 포함한 산업디자인에 주로 적용된다. 등록된 디자인의 유효기간은 등록 후 10

년까지이며, 갱신하게 되면 추가로 5년의 유효 기간이 부여된다. 디자인등록은 특허사무국(<https://ipindiaonline.gov.in/eDesign/goForLogin/doLogin>)에서 진행된다.

4) 지리적 표시 (Geographical Indications)

지리적 표시는 특정 지역에서 기인하는 특성을 바탕으로 그 지역에서만 생산 가능한 농업, 산업 및 기타 특성을 가진 제품에 대해서 그 지역에 대한 출처임을 나타내 주는 표시이다. 이는 상표와 유사한 면이 있으나 상표는 임의의 표장을 선택하여 출처를 표시하여 형성된 신용을 보호하는 기능을 하는데 반해 지리적 표시는 특정 지역의 특성에 비롯하여 그 특성이 있는 경우에만 지리적 표시를 허용하는 차이가 있다. 세계적으로 지리적 표시에 대한 보호 인식은 점차 높아지고 있으며 인도는 이런 추세를 반영하여 지리적 표시 보호에 관한 법률을 제정함으로써 지리적 표시에 대한 보호를 하고 있다. 인도에서 지리적 표시의 존속기간은 등록일로부터 10년 동안이며 존속 기간이 지난 후에도 갱신을 통해서 지속적으로 보호를 받는 것이 가능하다. 지리적 표시의 출원 및 등록에 관한 절차는 지리적 표시 등록사무국(<https://ipindiaonline.gov.in/eGIR/Login/LoginNew.aspx>)에서 진행된다.

5) 저작권 (Copyright)

저작권은 예술 작품, 문학 작품, 영화, 비디오 게임, DVD 타이틀, S/W, 조각, 음악 작품, 미술 작품, 사진 작품 등에 적용되는데, 이는 원본을 무료로 무단 복제하는 것으로부터 보호 받게 하는 법적 조치이다. 저작권법 위반 시에는 6개월에서 3년까지의 징역에 처해질 수 있으며, 5만 루피(약 78만원, 2018년 10월 기준 1루피=15.6원)에서 20만 루피(약 312만원)의 벌금형에 처해질 수 있고 저작권법의 유효기간은 서적의 경우 저자 사후(死後) 60년까지이며 그 밖에 작품에 대해서는 첫 번째 출판(혹은 출시) 이후 60년까지이다.

저작권 등록은 뉴델리에 위치한 인도 저작권청(Copyright Office in New Delhi Registration)에서 신청할 수 있으며 등록비용은 무료이다. 저작권 등록이 의무사항은 아니나 저작권 침해 발생하였을 때 법적 권리 주장 및 저작권 보호에 큰 도움이 된다는 점을 고려하여 저작권 등록을 하는 것이 좋다.

라) 변리사 제도

인도에서 특허상표청에 타인을 대리하여 서류를 제출하거나 일정 행위를 하기 위해서는 변리사 자격증이 필요하다. 인도에서는 Patent Agent라고 부르며 이는 타국의 Patent Attorney 또는 Patent Lawyer와 대응되는 개념으로써 특허 관련 소송 등에서도 대리인으로 참가하는 것이 가능하다.

인도에서 변리사 자격증을 취득하기 위해서는 이학 또는 공학에 학위가 있는 21세 이상의 인도 시민권자가 매년 시행되는 Patent Agent Examination을 통과 하여야 한다.

시험은 2일에 걸쳐서 콜카타, 뭄바이, चेना이, 뉴델리, 나그퍼에서 치러지며 특허법, 규칙 및 명세서 작성 등을 물어보는 서면 시험과 관련 지식을 구두로 물어보는 구두 시험으로 나뉘어진다. 매년 인도의 특허상표청에서 공고가 나며 2월 중순부터 3월 중순까지 시험을 신청할 수 있다.

가 지식재산권 관련 국제조약 가입 현황

WIPO에는 191개 국가가 가입되어 있는데(2018년 10월 기준) 인도 또한 WIPO가입국가로서 출원 규모로는 PCT 23위의 출원국이다.(2017년 기준) 우리나라가 2017년 15,752 건으로 전 세계 출원 규모 6.46%의 비율을 보이는 데 비해 인도는 1,584건으로 0.65%의 비율을 차지하여 규모는 크지 않다.

지식재산권 관련 국제조약은 크게 3부류로 나뉘며 지식재산권 국제보호조약, 국제 등록 조약, 분류제도 관련 조약이 있다. 구체적으로는 첫째, 지식재산권의 국제적 보호를 꾀하는 파리협약, 마드리드 협정, 상표법 조약, 나이로비 조약, 특허법 조약, 베른협약, 로마협약이 있고 둘째로, 지식재산권이 하나의 절차로 국제 출원하여 각 지정국에 진입을 꾀할 수 있도록 하는 특허협력조약, 마드리드 협정, 리스본 협정, 부다페스트 조약, 헤이그 협정, 마드리드의정서, 음반 불법복제 방지 제네바 협약, 통신위성 송신 프로그램 신호 배분에 관한 브뤼셀 협약이 있다. 셋째, 상품, 물품의 국제적 분류기준에 관한 것으로 분류제도 관련조약(스트라스부르 협정, 니스 협정, 비엔나 협정, 로카르노 협정)이 그것이다. 이 중에서 인도가 가입한 주요 국제 조약으로는 내국민 대우 원칙, 최소한의 보호, 무방식 주의, 소급보호 등을 기본원칙으로 하여 예술적 저작물을 대상으로 하는 저작권 등 지식재산권에 관한 베른협약(1928), 미생물의 보호에 관한 부다페스트 협정(2001), 상표권의 국제적 보호를 꾀하는 마드리드 의정서(2013), 특허권의 국제적 보호를 위해 하나의 출원으로 다수 국가에 출원할 수 있도록 하는 특허협력조약(PCT, 1998), 조약 1국에 출원 시 조약 2국에 출원하면서 우선권을 주장할 시 특허성의 판단에 있어서 제1국의 출원일을 제2국의 출원일로 판단해주는 파리협약(1998)등 다수의 협약 협정에 가입되어 있다.

〈표 I -5〉 2018년 인도의 주요 국제조약 가입현황

| 협약국 | 조약 | 발효일 |
|-------|------------------|---------------|
| India | Berne Convention | 1928년 04월 01일 |
| India | Budapest Treaty | 2001년 12월 17일 |

| 협약국 | 조약 | 발효일 |
|-------|---------------------------|---------------|
| India | Nagoya Protocol(유전 자원) | 2014년 10월 12일 |
| India | Madrid Protocol | 2013년 07월 08일 |
| India | Nairobi Treaty | 1983년 10월 19일 |
| India | Paris Convention | 1998년 12월 07일 |
| India | Patent Cooperation Treaty | 1998년 12월 07일 |
| India | Phonograms Convention | 1975년 02월 12일 |
| India | Rome Convention | 1961년 10월 26일 |
| India | Washington Treaty | 1990년 05월 25일 |
| India | Wipo convention | 1975년 05월 01일 |

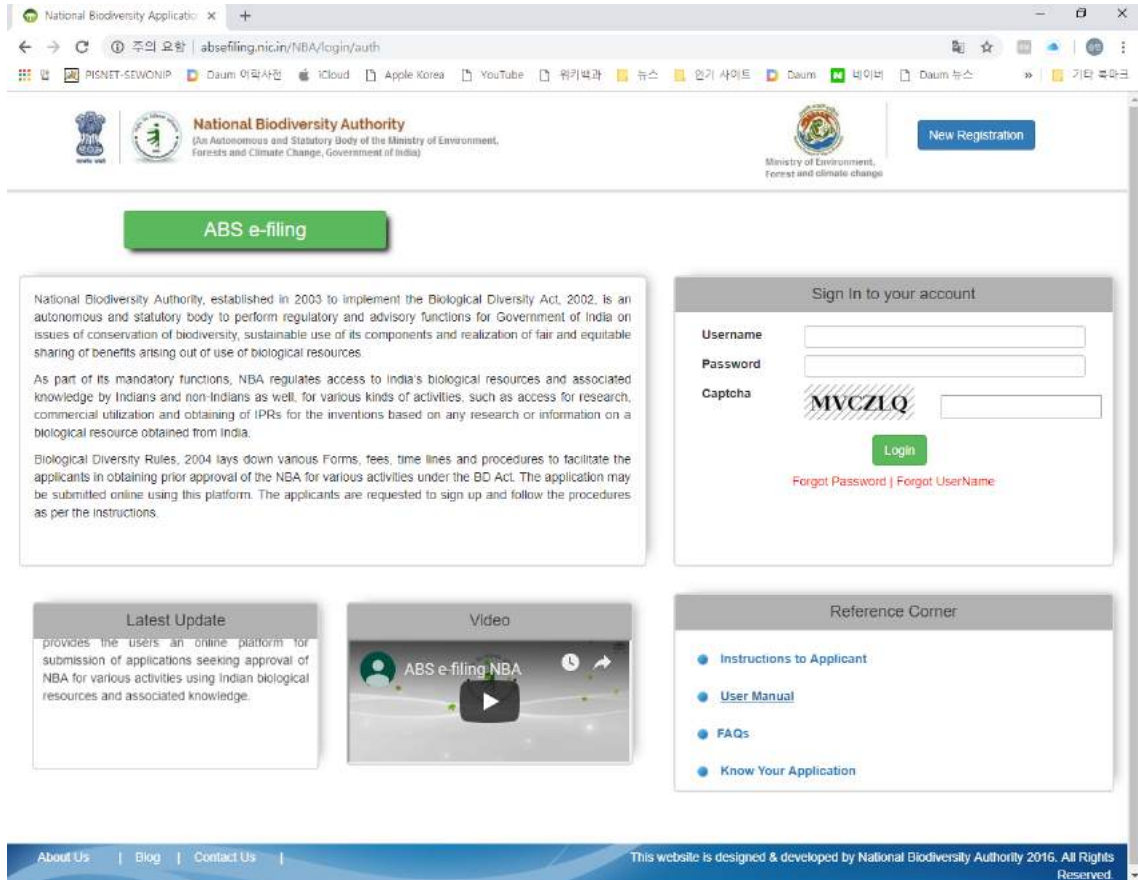
출처 : WIPO 2018

나고야 의정서-인도의 유전자원 이용

2014년 10월 12일에 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 공유를 효과적으로 달성하기 위해 투명한 법적 기틀을 제공한다는 나고야 의정서가 발효됨에 따라, 인도 역시 유전자원의 보존과 지속 가능한 이용을 위한 인센티브를 창출하고 더 나아가 인류의 연구 활동 발전과 행복하고 건강한 삶에 대한 생물다양성의 기여도를 증진시키게 되었다.

인도의 National Biodiversity Authority(NBA)는 인도의 유전자원에 대한 접근과 이용에서 발생하는 이익의 공정하고 공평한 분배를 규제한다. NBA는 인도 정부의 환경산림 및 기후변화부(Ministry of Environment, Forest and Climate Change)의 자율적인 법적기관이다. NBA는 생물다양성법(2002) 및 규칙(2004)의 조항을 이행하도록 위임 받았다.

NBA에는 생물자원 및 관련 지식의 사용자가 NBA의 승인을 받기 위해 온라인으로 신청할 수 있는 웹 사이트(<http://absefiling.nic.in/NBA/login/auth>)를 운영하고 있으며 동시에 사용자 매뉴얼(<http://absefiling.nic.in/NBA/login/showDc?filename=manual&dataName=manual&id=50>)을 별도로 제공하고 있다.



자료: National Biodiversity Authority(NBA) <http://absefiling.nic.in/NBA/login/auth>

[그림 I -2] National Biodiversity Authority(NBA) 웹사이트 화면

나 지식재산권 출원 현황

특허, 상표, 디자인 등 각종 지식재산권 관련 출원, 심사, 및 등록수를 연도별로 정리하여 살펴볼 것이다. 인도는 상표의 출원 및 등록이 타 지식재산권에 비해서 그 숫자가 월등하며 특허는 내국인의 출원보다 외국인의 출원이 훨씬 많은 것을 통해 아직 자국민의 특허에 대한 인식이 부족하여 소송 등에서 쉽게 침해 판단을 할 수 있는 상표가 쉬운 침해 배제 수단으로 이용되고 있으며 약제품 수입의 꾸준한 증가로 관련 특허가 인도에 많이 출원되고 있음을 알 수 있다.

1) 소개

인도의 지식재산권 관련 업무를 담당하고 있는 정부기관은 상공부 (Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry) 소속의 인도 특허상표청 (CGPDTM, Office of the Controller General of Patents Designs and Trademarks)이 총괄하고 있다. 저작권은 인도 저작권청 (Copyright Office in New Delhi Registration)에서 관리하며 특허권, 디자인권의 출원 등록업무는 인도 특허사무국에서, 상표권의 출원 등록업무는 인도 상표사무국에서 각각 관리한다.

2) 특허 출원 현황

인도 특허사무국은 특허 및 디자인에 관한 출원에 대해 출원을 접수하고 등록 가능성을 심사하며, 일정 요건 하에서 권리를 부여하는 등록 업무를 하고 있다. 2012년부터 2017년까지 인도에 출원, 등록된 특허 현황은 다음과 같다.

〈표 I -6〉 인도의 연도별 특허 출원 통계

| 연도 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 출원 | 43,674 | 42,951 | 42,763 | 46,904 | 45,444 |
| 심사 | 12,268 | 18,615 | 22,631 | 16,851 | 28,967 |
| 등록 | 4,126 | 4,227 | 5,978 | 6,326 | 9,847 |
| 거절 | 9,027 | 11,411 | 14,316 | 21,987 | 30,271 |

자료: 인도 특허상표청

위의 표에서 보면 출원 건수는 최근 2013-2016년까지 계속 증가하다가 2016-2017년에 조금 감소한 것을 볼 수 있다. 이는 인도의 산업 발전이 가속화됨에 따라서 많은 기술들이 발명되었으며 많은 외국 기업들이 인도 진출을 위하여 인도에서의 특허권을 확보하기를 원하였고, 그에 따라 특허 출원이 증가세를 보이는 것이다. 비록 2016-2017년의 출원 건수가 전년도 대비 조금 감소하기는 하였지만 45,444건으로 전체적으로 볼 때 여전히 상당한 규모의 출원이 이루어지고 있는 것을 알 수 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 전망된다.

등록 건수에 대해서 살펴보면 2016-2017년도를 기준으로 심사, 등록 및 거절의 수가 급격히 증

가하였는데 이는 인도 특허사무국의 전산화 시스템이 2016년 이후 자리를 잡아감에 따라 특허 심사를 효율적으로 관리 할 수 있게 되어 등록 수가 급격히 증가하게 되었다.

위에서 볼 수 있듯이 인도의 특허 출원 및 등록 건수는 상당히 늘어나고 있는 중이다. 그러나 특허의 등록에 있어서 출원된 특허에 대한 기술적 내용을 파악하고 이를 바탕으로 선행 기술을 조사하여 특허성이 있는지 여부를 검토함에 있어서 상당히 많은 시간이 걸리게 된다. 특히, 출원인의 심사청구에 따라 실제검사를 하고 있는 인도는 출원에서 등록에 이르기까지 상당한 시간이 필요할 수 있는데 빠른 기술 발전 속도에 맞추어 발명을 특허로서 실질적인 보호를 하기 위해서는 증가하는 출원 수에 맞추어 처리 속도를 향상 시킬 필요성이 있다. 인도 역시 이를 위하여 심사관 수의 증가, 전산화 시스템의 효율적 운영 등의 많은 노력을 기울이고 있으며 인도 특허 출원의 처리 속도가 향상될 것이다.

3) 상표 출원 현황

2015-2016년 사이 인도의 상표 출원 건수는 전년도 대비 약 34% 증가하였다. 다음은 2012-2017년 사이에 상표 출원 및 등록에 대한 통계자료이다.

〈표 I -7〉 인도의 연도별 상표 출원 통계

| 연도 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 출원 | 194,216 | 200,005 | 210,501 | 283,060 | 278,170 |
| 심사 | 202,385 | 203,086 | 168,026 | 267,861 | 532,230 |
| 등록 | 44,361 | 67,876 | 41,583 | 65,045 | 250,070 |
| 거절 | 69,736 | 104,756 | 83,652 | 116,167 | 290,444 |

자료: 인도 특허사무국

인도는 최근 5년간 상당한 양의 상표 출원이 이루어진 것을 볼 수 있으며 최근에는 270,000건 이상의 출원이 이루어지고 있다. 이는 특허 및 기타 지식재산권에 비해서 상당히 많은 숫자로서 이와 같이 출원이 많이 이루어지는 것에는 세 가지 요인을 들 수 있다.

가) 인도 시장의 시장성이 점점 커지고 있고 그에 따라서 브랜드의 가치가 증가하기 때문이다. 브랜드들이 자신의 신용인 브랜드의 가치를 유지, 확보하기 위한 노력의 일환으로 앞으로도 상표 출원 및 등록의 지속적인 증가세가 예상된다.

나) 인도는 중국과 마찬가지로 복제제품을 통해 기존 제품의 브랜드 가치에 편승하여 상품의 명성을 손상시키거나 부당한 이익을 취하려는 자가 늘어나고 있어 이를 막기 위한 하나의 방편으로 상표 출원을 선택하고 있기 때문이다.

다) 상표는 지속적인 사용에 의한 자타 상품 식별 능력을 갖는 물품에 화체된 소비자와 생산자의 신용을 보호하기 위한 것으로서 기술적 창작이 필요하지 않고 다양한 모양, 형태를 가질 수 있기 때문이다.

2016년 이전에는 출원에 비해 인력이 부족하여 심사에 있어서 그 처리 속도가 많이 지연되고 있어, 이러한 심사 지연은 인도 상표사무국이 해결해야 할 과제였지만, 2016년에는 532,230건을 심사하여 250,070건을 등록시켰다. 이는 2015년 대비 약 4배 많은 상표를 등록시키고 2배 많은 상표를 심사함으로써 최근 자리 잡은 전산화 시스템의 효과가 인도 상표사무국의 심사 속도로 나타나고 있음을 보여주고 있다.

인도 진출을 위해서는 상표 출원 및 브랜드 가치에 대한 보호가 중요한 이슈가 되고 있다. 복제 제품이 상당히 많이 생겨나고 유통되어 문제가 되고 있기 때문인데 이런 복제 제품은 타인이 형성한 신용에 부당하게 편승하여 고객을 부당하게 유인함으로써 저명 브랜드의 가치를 훼손시킬 가능성이 있기 때문에 제재의 필요성이 있다. 이를 제재하기 위하여 상표권으로써 브랜드 가치를 확보하고, 권리 행사를 통해 법적으로 보호받아야 하기 때문에 상표 출원 및 등록에 대한 관심이 필요하며, 인도에 진출하게 되면 반드시 고려해야 한다.

4) 디자인 출원 현황

〈표 I -8〉 인도의 연도별 디자인 출원 통계

| 연도 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 출원 | 8,337 | 8,533 | 9,327 | 11,108 | 10,213 |
| 심사 | 6,776 | 7,281 | 7,459 | 9,426 | 11,940 |
| 등록 | 7,252 | 7,178 | 7,147 | 7,953 | 8,276 |
| 거절 | 7,300 | 7,226 | 7,218 | 8,023 | 8,332 |

자료: 인도 특허상표청

위의 표는 2012년부터 2017년 사이의 디자인 출원, 심사 및 등록에 대한 통계자료이다. 2016-2017년에 약 10% 감소한 것을 제외하고는 꾸준히 증가세를 보이고 있다. 하지만 디자인은

아직까지 특허나 상표에 비해 출원 및 등록수가 적은 실정이다.

그러나 특허, 상표와 더불어 지식재산권으로서 보호의 필요성이 커지고 있어 디자인 출원 역시 꾸준히 증가하고 있는 추세인 것을 볼 수 있다. 앞으로도 꾸준한 양의 디자인 출원이 있을 것으로 예상된다. 지난 삼성과 애플 소송에서 디자인이 문제된 것처럼 휴대폰과 같은 전자 제품에 있어서 특정 회사만의 디자인을 가지고 특정 형태를 표현할 수 있고, 사람들의 심미감을 충족시키는 제품의 용기나 형태 등이 판매에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 디자인으로써 보호하는 것이 한층 중요하다고 할 수 있어 검토가 필요한 부분이다.

디자인은 아직 특허나 상표에 비해서 그 중요성이 많이 부각되지 않았는데 상표처럼 복제 물품으로부터 상품을 보호하기 위해 필요성이 증가하고 있어 인도 진출 시 디자인 역시 중요한 요소를 인식하고 검토 할 필요가 있다.

5) 지리적 표시 출원 현황

〈표 I -9〉 인도의 연도별 지리적 표시 출원 통계

| 연도 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 출원 | 24 | 75 | 47 | 14 | 32 |
| 심사 | 30 | 42 | 60 | 200 | 28 |
| 등록 | 21 | 22 | 20 | 26 | 34 |

자료: 인도 특허상표청

지리적 표시는 상표와 유사하나 상표는 상표 사용자의 출처를 표시하기 위한 것이고 지리적 표시는 상품의 특성이 어떤 지역의 특성으로부터 기인된 경우 해당 지역의 출처임을 표시하는 표시으로써 지리적 특성에 기인하여 상품의 출처를 표시하는 지식재산권이다.

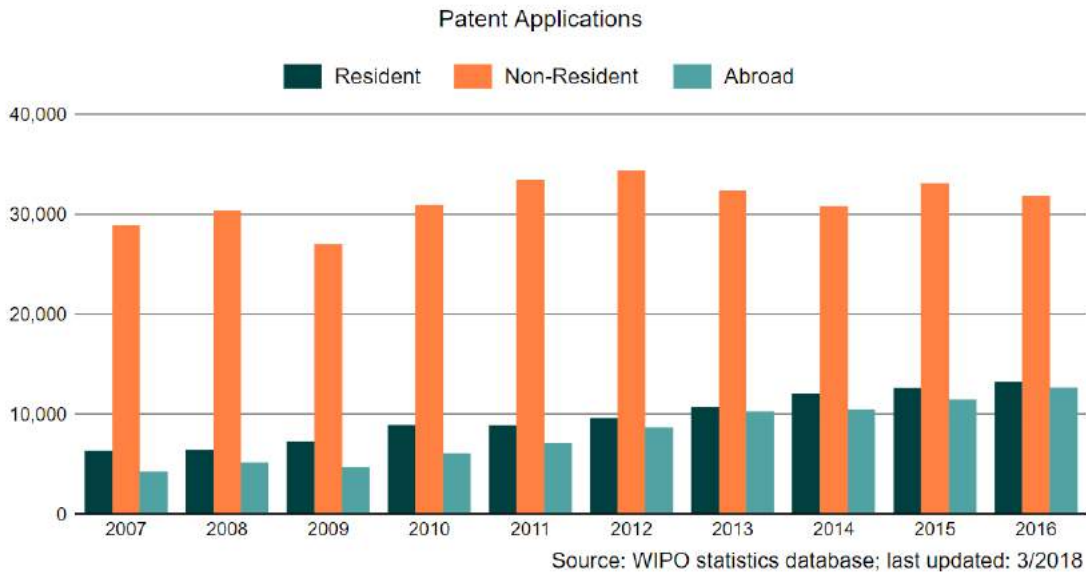
지리적 표시에 대한 보호에 있어서 우리나라는 상표법에서 “지리적 표시 단체 표장”으로써 상표법에서 보호하고 있으나 인도는 별도의 지리적 표시로서의 보호를 하고 있다.

위의 통계자료에서 보면 지리적 표시에 대한 출원 및 그 등록에 있어서는 아직 많은 수가 이루어지지 않고 있다. 지리적 표시는 실제로 이를 이용하는 사람이 많고 단체적인 권리로 보호되어야 하는데 인도에서는 아직 이에 대한 이해도가 적어 권리 주장 보호가 미흡한 것을 볼 수 있다. 그러나 지리적 표시 출원 및 등록건수도 다른 지식재산권과 아울러 꾸준히 증가세에 있어 앞으로 지리적 표시에 대한 보호는 더 강화되고 체계적으로 바뀔 것으로 보인다.

6) 출원인 별 출원 현황

〈표 I-10〉 출원인 별 인도 특허사무국을 통한 특허 출원 건수

| 연도 | 재내자 | 재외자 | 해외출원 |
|------|--------|--------|--------|
| 2012 | 9,553 | 34,402 | 8,649 |
| 2013 | 10,669 | 32,362 | 10,239 |
| 2014 | 12,040 | 30,814 | 10,405 |
| 2015 | 12,579 | 33,079 | 11,411 |
| 2016 | 13,199 | 31,858 | 12,646 |



[그림 I-3] WIPO statistics data base; 3/2018

재내자와 재외자의 비율을 보면 인도 산업구조의 특징을 엿볼 수 있다. 대부분의 특허 출원 발명이 2, 3차 산업으로부터 유래되는 것을 감안하면 주요 기업들이 외국 기업들이기 때문에 재내자의 출원보다 재외자 출원이 현저하게 많았다. 단 해외 출원 건수는 국내 출원 건수 보다 약간 적은 정도였다. 국내 출원 건수와 재외자 출원 건수는 꾸준히 증가하는 추세인 점, 인도의 산업 발전의 가속화에 따른 많은 기술이 발명된 것을 볼 수 있다. 2016년에 재외자의 출원 건수가 전년 대비 2천 건 정도가 줄었지만 재내자의 출원 건수는 오히려 증가하였다. 인도 출원 건수의 변동은 재외자 출원에 영향을 받지만 아주 크지는 않다.

〈표 I -11〉 인도의 산업별 출원 현황 ,WIPO statistics data base; 2016)

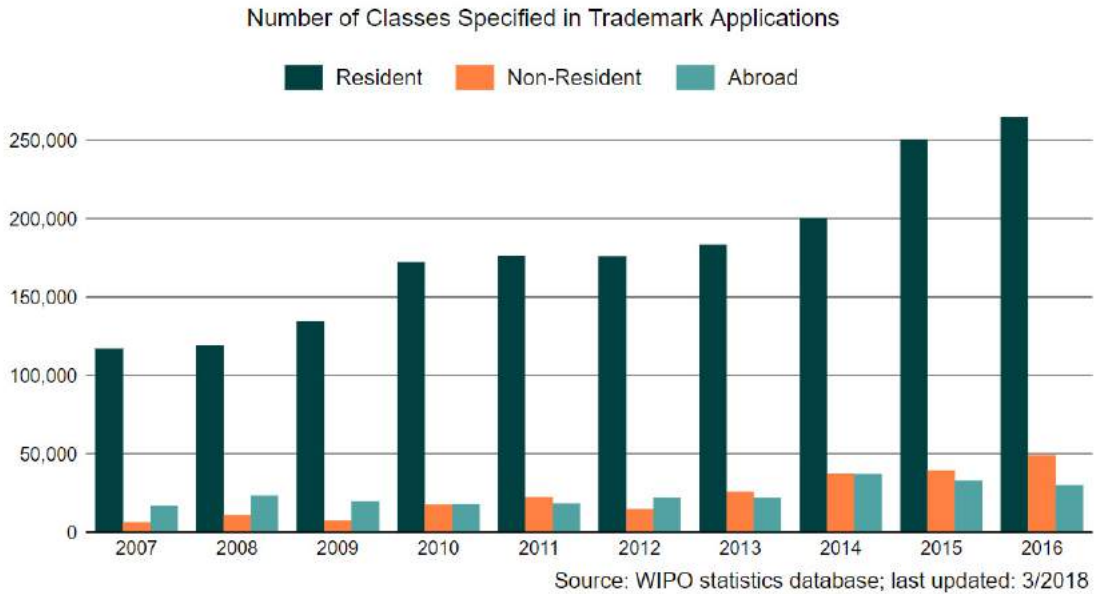
| 기술 분야 | 비율(%) |
|---|--------|
| 유기화학(Organic fine chemistry) | 19.24% |
| 제약기술(Pharmaceuticals) | 14.72% |
| 컴퓨터기술(Computer technology) | 6.27% |
| 생명과학기술(Biotechnology) | 6.27% |
| 의료기술(Medical technology) | 5.39% |
| 기자재화학(Basic materials chemistry) | 4.66% |
| 취급(Handling) | 3.64% |
| 관리용 IT(IT methods for management) | 3.35% |
| 화학공학(Chemical engineering) | 3.06% |
| 전기 기계, 장치, 에너지(Electrical machinery, apparatus, energy) | 2.91% |
| 기타(Others) | 30.47% |

자료 : WIPO statistics data base; 2016)

유기화학, 제약 분야에서 30% 이상을 차지하였다. 인도는 재외자의 출원 비율이 약 4배 정도 많아 제약 및 유기화학 분야 외국 기업들의 투자가 활발한 것으로 보이며, 생명과학과 의료기술의 성장에 따른 영향이 있었을 것이다. 인도 정부의 많은 지원을 통해 발전하고 있는 컴퓨터, IT분야의 특허 출원도 증가하였다.

〈표 I -12〉 출원인 별 인도 상표사무국을 통한 상표 출원 건수

| 연도 | 재내자 | 재외자 | 해외출원 |
|------|---------|--------|--------|
| 2012 | 176,044 | 14,809 | 21,833 |
| 2013 | 183,172 | 25,665 | 21,815 |
| 2014 | 200,144 | 37,583 | 37,100 |
| 2015 | 250,586 | 39,127 | 32,760 |
| 2016 | 264,662 | 48,961 | 29,936 |



[그림 I-4] WIPO statistics data base; 03/2018

특허 출원과 달리 상표 출원은 재내자가 재외자 및 해외출원에 비해 압도적으로 많았다. 이는 발명에 관련된 특허와는 달리 상표는 기술개발이 없이도 사업을 영위하는 자라면 자신의 업무에 관련된 상품, 서비스업에 관련된 표장을 출원할 수가 있는 제도이므로 인도 국민들의 상표등록이 증가한 것으로 보인다. 그에 비해 해외 출원의 출원 건수는 2016년 기준 8.7%밖에 되지 않는 것으로 보아 중·소상공인들의 출원 건수가 많았을 것으로 예상된다.

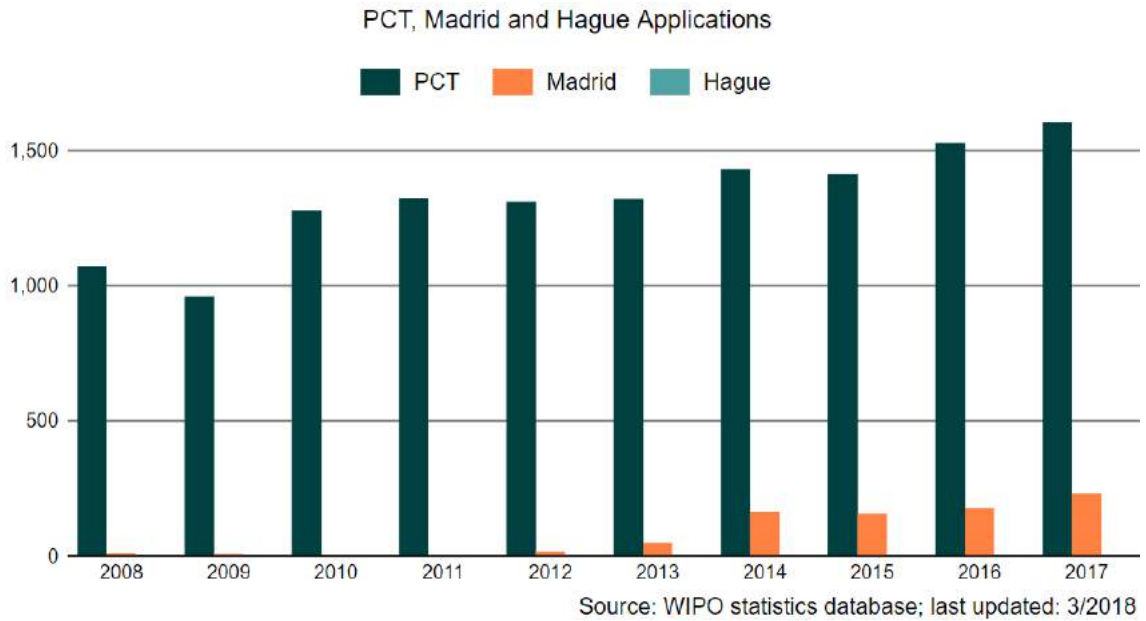
7) 국제 특허, 상표, 디자인 출원 현황

국제 특허출원은 PCT system을 통한 출원, 국제 상표등록 출원은 Madrid system을 통한 출원, 국제 디자인 등록 출원은 Hague system을 통한 출원을 말한다.

<표 I-13> 국제 특허, 상표, 디자인 출원 현황

| Year | PCT | Madrid | Hague |
|------|-------|--------|-------|
| 2013 | 1,321 | 45 | 1 |
| 2014 | 1,429 | 161 | - |

| Year | PCT | Madrid | Hague |
|------|-------|--------|-------|
| 2015 | 1,412 | 155 | - |
| 2016 | 1,528 | 175 | - |
| 2017 | 1,603 | 230 | 1 |



[그림 I -5] WIPO statistics data base; 03/2018

인도는 헤이그 협정에 가입하지 않았고, 마드리드 협약에 2013년에 가입하여 이에 의한 국제 상표 등록 출원이 가능하다. PCT에 의한 국제 특허 출원은 아직 숫자가 적고 최근 3년간 약간 상승하고 있고, 장기적으로도 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.

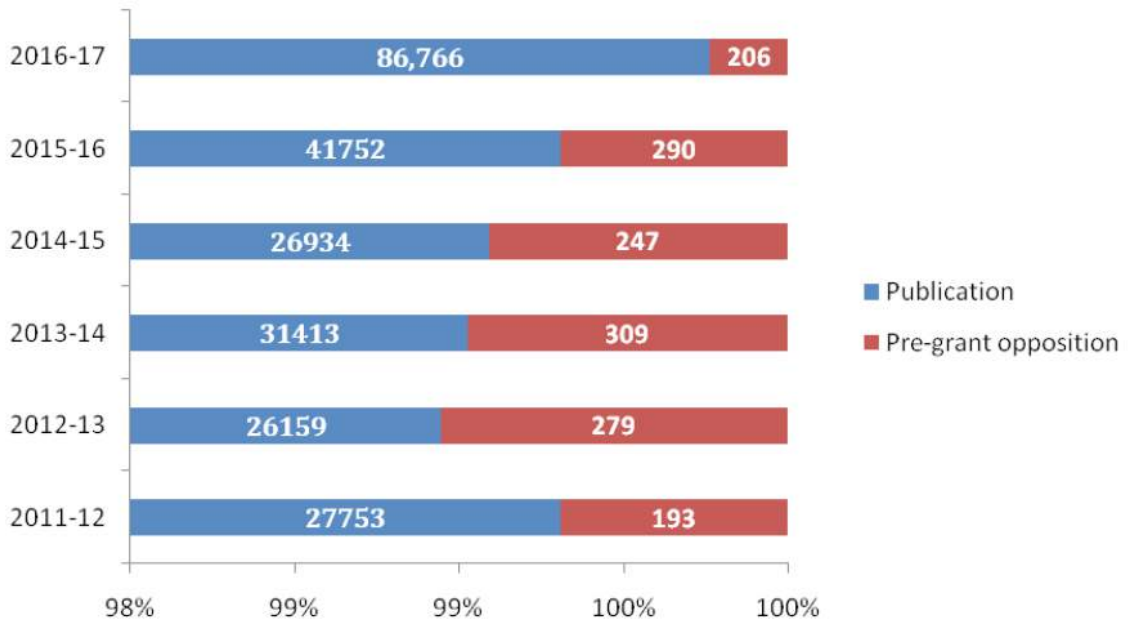
다 지식재산권 분쟁 트렌드

특허, 상표, 디자인과 같은 지식재산권의 분쟁이라고 하면 출원 단계에서는 지식재산권의 등록 가부를 다투는 이의 신청에서, 등록 후에는 권리의 존부를 다투는 무효절차와 침해여부를 판단하는 특허 침해소송, 손해 배상소송 등이 있다. 지식재산권의 분쟁은 심판원에서 진행될 수도 있고

법원에서 진행될 수도 있는데 이하에서는 특허, 상표, 디자인의 분쟁의 종류에 따른 사건 수와 동향, 해결방법 등에 대하여 살펴보도록 한다.

1) 연도별 이의 신청 건수

우리나라 특허법에서는 특허취소신청 제도가 있고, 인도 특허법에서는 특허법 제11A조에 의해서 공개되었으나 아직 특허가 부여되어 있지 않은 경우 특허는 누구나 특허법 제25조 (1)에 기재된 사항을 이유로 특허 부여에 대한 사전이의를 장관에게 서면으로 제기할 수 있다. 아래는 공개 건수와 사전이의신청에 대한 통계자료다.



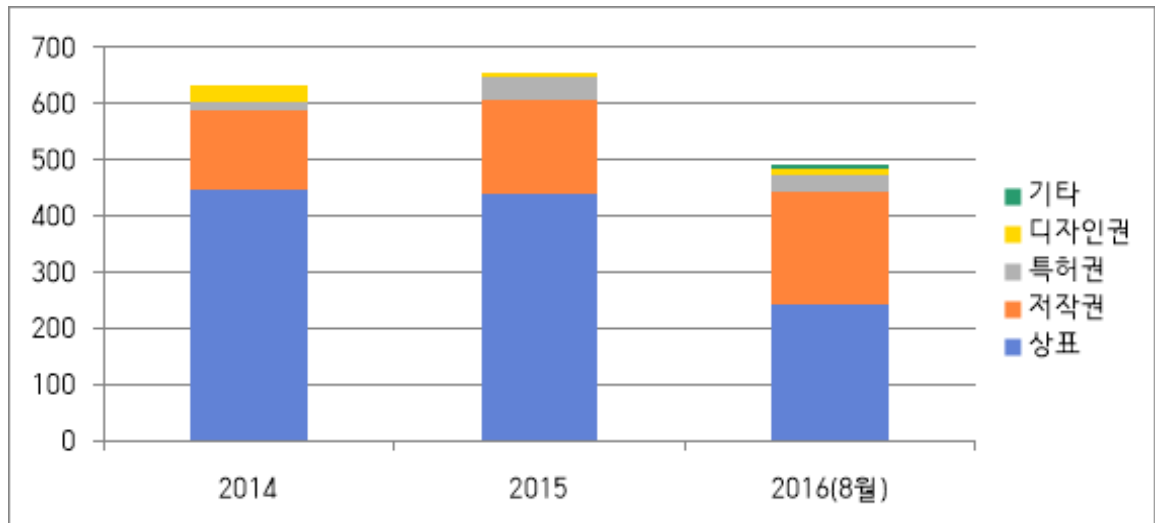
자료: 인도 특허상표청

[그림 I-6] 특허 출원 공개 vs 사전이의신청

2) 지식재산권 관련 소송현황

〈표 I-14〉 지식재산권 관련 소송현황

| | 2014 | 2015 | 2016(8월) |
|------|------|------|----------|
| 상표 | 446 | 440 | 242 |
| 저작권 | 141 | 167 | 203 |
| 특허권 | 15 | 40 | 28 |
| 디자인권 | 30 | 10 | 11 |
| 기타 | 2 | 0 | 9 |
| 총 | 634 | 657 | 493 |



자료: WIPR, patent litigation trends in India

[그림 I-7] 지식재산권 관련 소송현황

2014년, 2015년 및 2016년(8월 까지)은 평균적으로 매년 약 650건의 소송이 제기되고 있다. 2014년 제기된 지식재산권 소송의 약 70%는 상표(상표 침해 또는 사칭 통용(타인의 상품과 거짓 통용시키는 행위))에 관한 것이었다. 2015년에 이 수치는 67%이며, 2016년은 8월까지 제기된 지식재산권 소송 중 보고된 상표 사건은 49% 뿐이었다.

저작권·저작권접권 사건의 비율은 2014년의 22%와 2015년의 25.4%에서 2016년에는 41%로 크게 증가하고 있다.

제기된 특허 및 디자인권 소송은 상표 및 저작권에 비해 매우 적다. 2014년 집계에서 제기된 지식재산권 소송 전체 중 7%가 특허권 및 디자인권에 관한 사건이었지만, 2015년에는 약 7.6%, 2016년(8월 까지)은 8%로 증가하고 있다.

인도의 지식재산권 소송의 통계 데이터는 특허 저작권의 권리 행사에 관하여 2016년에 지식재산권 소송의 제기가 상당히 증가하고 있음을 보여 주고 있다. 또한 지식재산권 소유자는 지식재산권 관련 분쟁을 효과적으로 해결하기 위해 인도 법원에 호소하는 경향이 강한 것을 알 수 있다. 수년 동안 법원은 지식재산권 사건 분쟁의 조기 해결을 도모하기 위해 조정 절차도 장려 하고 있다. 지식재산권 사건을 새로운 상사 법원법에 근거한 상사 사건으로 분류하여 법원이 사건의 조기 해결을 위해 새로운 방법을 적용 할 가능성이 커지고 있다. 이러한 조치는 권리 소유자의 시간과 비용을 절약 할뿐만 아니라 잃어버린 시장의 회복에도 목적을 달성함으로써 지식재산권 사건의 신속한 해결을 위해 인도 법원이 진지하게 임하고 있는 것을 말해주고 있다.



INDIA INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

II. 지식재산권 제도



가 특허법 연혁

〈표 II-1〉 특허법 연혁

| 연혁 | 제도 |
|------|---|
| 1856 | 영국 1852년 특허법을 기반으로 "The Act VI" of 1856 제정 |
| 1859 | "ACT XV" 로 개정 |
| 1872 | "The Patents & Designs Protection Act" |
| 1883 | "The Protections of Inventions Act" |
| 1888 | "The Inventions & Designs Act"로 통합 |
| 1911 | "The Indian Patents & Designs Act" |
| 1972 | "The Patent Act"(Act 39 of 1970) 발효 (1972년 4월 20일) |
| 1999 | "Patents(Amendment) Act(1999)" 발표 (1999년 3월 26일) |
| 2002 | "Patents(Amendment) Act 2002" 발표 (2003년 5월 20일) |
| 2005 | "Patents(Amendment) Act 2005" 발표 (2005년 1월 1일) |

지식재산권 보호에 대한 정부의 노력은 인도의 빠른 성장에 한 요인이 되었다고 평가된다.

특허와 관련하여 인도에 처음으로 소개된 법령은 Act VI of 1856 이다. 이 법은 새롭고 유용한 발명을 장려하고 발명가로 하여금 발명 비밀을 공개하여 대중이 이용할 수 있게 하기 위한 것으로 특허로 발명을 보호하여 산업 발전에 이바지하기 위함이었다. 추후 이 법은 Act IX of 1857로 개정되고 다시 Act XV of 1859로 개정되었는데 "새로운 발명에만 독점 배타적인 권리를 수여" 하도록 하였다.

1872년에 "Act XV of 1859"는 디자인도 보호하기 위하여 통합 개정되었고, The Patents &

Designs Protection Act of 1872로 재 명명되었다. 이후로도 여러 번 개정이 이루어 졌으며 1883년 6개월의 공지에외기간을 주어 발명자에 의해 신규성을 상실한 발명의 특허성을 인정하였다. 1888년 영국에서의 개정에 맞추어 발명과 디자인에 관한 법으로 통합하였다. 이후 약 30년간 개정되지 않은 상태로 지속되다 영국 특허법 개정에 영향을 받아 1911년 개정되어 The Indian Patents and Designs Act of 1911이 기존의 법을 대신하게 되었다. 이 법은 특허 등록부를 만들어 체계적인 관리를 특허사무국에 맡기게 되었다. 이후 1920년 우선권을 보장하기 위하여 영국 및 다른 나라들과 상호보완적으로 맞추는 보정을 하였고, 1930년 비밀 특허, 추가 특허, 정부의 발명 사용, 특허사무국에 특허의 경정권을 주었으며, 특허권의 존속기간을 14년에서 16년으로 연장하였다. 1945년 가명세서로 출원하고 9개월 이내에 완전명세서를 제출하도록 하는 보정이 이루어졌다.

독립 후, 인도 정부는 특허에 대한 보호 및 이용을 장려하기 위해 위원회를 구성하여 특허법을 전면 재검토 하게하였다. 위원회는 특허 선행기술 조사를 하게하며, 등록 특허의 이용 장려, 특허권의 오·남용 방지, 음식, 의약, 의료 기계들의 경우 공중에 더 낮은 가격으로 공급되게 하면서 특허권자에게도 적당한 보상이 가는 것을 주안점으로 삼아 개정하였다.

1950년 “Act of 1911”이 개정되어 음식, 의약 등과 관련된 특허는 강제적으로 실시할 수 있는 강제 실시권에 관한 규정이 개정으로 입법되었다.

1970년 특허 규칙과 함께 새로운 특허법이 발효되었고 이는 약 20년간 개정되지 않은 채 유지되다 1999년 물질 발명(의약, 농약 등)은 특허를 받을 수 없게 개정 하였고 별도로 Exclusive Marketing Rights(EMR)로 보호하도록 하였다. 2003년 새로운 특허 규칙을 발효하였고, 2005년부터 2016년, 2017년 최종 개정되었다.

특허 규칙은 1970년 이후로 몇 차례 개정이 이루어져 현재와 같은 모습이 되었다.

인도 특허법의 개정은 자국 산업을 보호하고 외국 기업의 진출에 견제가 상당히 많았으며, 특허 기간의 제한, 일부 물질 발명에 특허를 허가하지 않는 점으로 자국 산업 발전을 위해 상당한 제한을 한 것을 알 수 있다. 그러나 인도 역시 세계화 추세 속에서 다른 나라와의 균형을 위해 많은 규정을 개정하게 되었으며 특허 심사 청구제도, 출원 공개제도를 도입하여 국제 기준에 부합되도록 하였고, 2005년 개정사항에서 물질 특허 제도를 도입하여 인도에서 농화학, 의학 제품에 독점 판매권을 허용할 수 있게 되었다. 이는 인도 역시 국제 기준에 부합하기 위해 많은 노력을 한 것으로 평가된다.

특허법에 있어서 법의 개정은 다른 법에 비해 자주 일어나는데, 이는 민법 등 다른 실체법과 달리 산업 발전을 위한 규정으로 사회적, 경제적 및 다른 조건과 국제적 추세에 맞추어야 할 필요성이 있기 때문이고, 특허법의 목적인 산업 발전에 이바지하기 위하여 변화하는 산업에 맞추어 각 산업 및 상황

에 따라 적절한 보호를 하기 위해 개정이 많이 이루어지게 된다. 앞으로도 어떤 사항이 바뀌는지 특허법 개정을 지켜볼 필요가 있다.

나) 대한민국 특허법과의 비교

1) 서론

우리나라의 법체계는 영미법계보다 대륙법계에 더 영향을 많이 받아 형성되었다. 대륙법계는 유럽 대륙의 독일, 프랑스를 중심으로 발달한 법계로서 근대 국가의 성립과 함께 로마법과 게르만법을 근간으로 형성되었다. 따라서 이를 로마 게르만 법계라고도 하는데 특히 대륙법계라고 불리는 것은 이 법계에 속하는 국가가 대부분 유럽 대륙에 위치하고 있기 때문이다. 이와 반대로 영국에서 시작해서 미국으로 근간을 옮기며 대륙법계와 대립되는 개념인 영미법계 체계가 있다.

우리나라 특허법의 경우는 일본 특허법의 많은 부분을 수입하고 이를 근간으로 우리나라의 실정에 맞게 고쳐나가며 발전해 왔다. 우리 특허법의 많은 영향을 준 일본의 경우는 독일의 특허법을, 즉 대륙법계에 기본을 두고 있는 법을 수입한 후에 발전된 것이다. 따라서 우리나라의 특허법 역시 그 근간은 대륙법계 법을 근간으로 했다는 것을 알 수 있다.

반면 인도의 특허 시스템은 원래 영국의 특허 시스템에 기초하는 영미법계 체계로 이루어졌다. 다음에서 인도와 우리나라의 특허법 비교를 통해 차이점, 공통점을 살펴보겠다. 먼저 실체적 특허 요건으로써 발명의 성립성, 특허 대상이 되지 않는 발명 및 불특허 발명, 신규성 및 진보성 등에 대하여 소개하고, 이어서 출원 절차, 심사 절차, 기타 특허권과 관련한 인도만의 제도를 소개한다.

2) 실체특허요건

가) 발명의 성립성

발명의 성립성이란 그 자체로 의의가 있는 요건이 아니라 특허를 받을 수 있는 발명 범위를 정한 것으로서 특허 받을 수 있는 발명이 되기 위해서는 발명의 성립성 이외에도 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 및 불특허 사유가 없어야 한다.

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며 (우리나라 특허법

제2조 제1호) 이는 발명의 인정대상에 대한 것으로써 특허 요건을 판단하는 전제조건이 된다. 한국 특허법의 경우에는 정의 규정 자체를 특허법에서 거절이유로는 하지 않았으나 법적용의 편리성 및 예측 가능성을 위해 정의 규정을 따로 두고 있다.

발명의 정의 규정을 두고 있는 나라도 있고 두지 않고 있는 나라도 있다. 발명의 정의 규정을 두는 경우 법이 보호하고자 하는 발명 대상이 명확하게 되어 법규 적용상 편리하다는 긍정적인 측면이 있으나 시대의 변화에 따라 새로 창작되는 인간의 지적 창작물이 정의 규정의 의미에 묶이게 되어 특허법이 모든 발명을 폭넓게 수용할 수 없다는 제한이 따르게 된다. 인도는 발명의 정의에 대해서 추상적인 규정을 두고 있는 것이 아니라 발명이 특허를 받기 위해서 필요한 실체적인 요건을 기준으로 발명을 정의하고 있다. 이는 인도 특허법 제2조 (j)에 규정된 것으로써 “발명은 진보성(Inventive Step) 및 산업상 이용가능성(Capable of Industrial Application)을 가진 신규한(New) 물품 또는 방법”이라고 하여 실체적 요건 자체를 발명의 정의로 하고 있다.

인도와 우리나라의 경우 발명이라는 용어 자체의 정의는 다르지만 발명을 등록 받기 위한 특허권의 요건을 판단함에 있어서는 우리법과 큰 차이는 없는바 특허성 판단의 요건은 서로 유사하다.

〈표 II-2〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(발명의 정의)

| 발명의 정의 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| 제2조(정의) 1. “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. | 제2조 (j) “발명”이란 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는 신규의 제품 또는 방법을 말한다. |

나) 특허 대상이 되지 않는 발명 및 불특허 발명

특허의 대상이 되지 않는 발명과 관련해서 인도와의 차이점을 보면 명시적으로 규정을 두고 있는지 여부이다. 우리나라의 경우에는 특허의 대상이 되지 않는 발명에 대해서 명문상 규정하고 있지 않고 심사 지침서 등에서 이를 기재하여 해석상 인정하고 있다. 그러나 인도의 경우에는 특허법 제3조 및 제4조에서 특허를 받을 수 없는 발명에 대해서 명시적으로 규정하고 있다는 차이가 있다. 이 역시 명시적 규정의 존재 유무 차이일 뿐, 실질적 법 적용에는 큰 차이가 없다. 다만 인도 특허법 제4조에서는 “원자력”에 관련된 특허는 일절 허여하지 않는 것으로 제한하고 있는바 이는 우리나라에서는 적용되지 않는 규정이다.

인도가 이와 같은 규정을 두는 것은 원자력 산업에 대한 국가적인 지원 및 국가적으로 필요한 산업이라고 판단하고 자국 내 산업을 보호하기 위한 규정으로 보인다. 따라서 우리나라와는 달리 인도에서는 원자력과 관련된 발명에 대한 특허를 받기 어려울 것이다.

불특히 발명에 대한 규정에 있어서는 우리나라 특허법 제32조에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다’고 규정하고 있다. 인도 역시 특허법 제3조 (b)항에서 발명이 아닌 것으로서 공서양속에 반하거나 사람, 동물, 식물의 생명 혹은 건강, 환경에 심각한 손상을 일으키는 방법에 대해서는 특허 대상이 아닌 것으로 규정하고 있어 우리나라와 큰 차이를 보이고 있지 않다.

〈표 II-3〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(불특히 사유)

| 불특히 사유 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>제32조(특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]</p> | <p>제3조 다음에 해당하는 것은 발명의 대상이 될 수 없다. (a)사소한 발명 또는 확립된 자연법칙에 반하는 발명 (b)개인적 또는 의도된 실시에 있어서 공서 양속에 반하고 공공질서를 해하게 하는 발명 (c)단순 발견 또는 과학적 원리나 추상적 이론 (d)기존의 물질의 알려진 효능이 향상 되지 않은 기존의 물질에 대해서 새로운 반응을 사용하거나 새로운 물건을 만들어 내지 않는 단순한 용도의 단순한 발견 (e)물질을 구성하는 성분들의 혼합에 있어서 단순한 집합에 지나지 않는 물질 (f)물질에 대한 단순한 배치, 재배치 또는 복제로서 이것을 구성하는 각 장치가 기존의 방법에 따라 서로 독립해 기능하는 것 이 하 생략</p> <p>제4조 원자력에 관한 발명은 특허 되지 않음 1962년 원자력법(1962년 법률 제33호) 제20조(1)에 해당하는 원자력에 관한 발명에 대해서는 특허를 일절 부여하지 않는다.</p> |

다) 신규성 및 진보성

신규성이란 그 전에 존재하지 않았던 새로운 것을 의미하는 것으로서 이는 선출원주의, 선발명주의 중 어느 것을 취하는 지 여부에 따라서 선행 기술 범위가 달라 질 수 있는바 그 개념이 상이 할 수 있다. 그러나 선발명주의의 입장을 취했던 미국도 선출원주의의 입장을 취함에 따라 현재는 각국이 선출원주의에 의거하여 특허권을 부여하고 있다.

한국 특허법은 ‘특허 출원 전에 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 등이 된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다(특허법 제29조 제2항)’고 하여 특허 요건으로서 진보성을 요구하고 있다. 진보성은 특허법 명문상 ‘진보성’이라는 용어가 기재되어 있는 것은 아니지만 특허법 제29조 제2항에 해당하는 발명에 대해서는 진보성이 없는 발명으로서 특허를 허여하지 않는 것으로 보아 강화상 인정되는 용어이다. 진보성은 특허제도의 취지가 기술의 발전에 공헌이 있는 창작에 독점적인 권리를 부여함으로써 산업 발전을 도모하려는 것이기 때문에 진보성이 없는 발명의 경우에는 특허로서 보호될 수 없는 것으로 진보성 판단은 특허의 본질과 직접 관련된 중요한 문제라고 볼 수 있다.

우리나라 특허법의 규정에 대해서 좀 더 자세히 보면 ‘제29조 제1항 각호를 제외하고는 특허를 받을 수 있다’고 규정하여 소극적으로 신규성 상실 사유에 대해서 규정하고 있다. 이에 대한 구체적인 판단은 출원 전 공지된 발명과 동일한 경우에 신규성도 상실된 것으로 보는 것으로서 발명의 동일성이 인정되어야 하며 출원일 전에 공개된 경우에 한하여서 적용될 수 있다. 발명의 동일성이란 과제 해결 수단이나 구성의 동일성 등을 기준으로 하여 미세한 차이에 불과한 경우에만 발명의 동일성을 인정하고 그렇지 않은 경우에는 동일하지 않은 발명으로서 진보성 위반의 여지가 있지만 신규성에서는 적용되지 않는다.

진보성 판단의 시간적 기준은 신규성 판단의 경우와 같이 특허 출원시를 기준으로 한다. 그리고 ‘그 발명이 속한 기술 분야’의 판단은 출원인이 명세서에 기재한 ‘발명의 명칭’으로서 직접 표시된 기술 분야에 구애되지 아니하며, 그 발명의 목적, 구성, 효과 등의 측면을 고려하여 이루어진다. 한편 ‘통상의 지식을 가진 자’는 당해 발명이 속한 기술 분야에서 평균수준의 기술적 지식을 가진 평균적 전문가로서 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자이다. 일반적으로 특허사무국 심사관이 판단하지만 그 판단이 곤란한 것은 전문가의 판단을 요하기도 한다. 이와 함께 발명품의 판매가 기존의 물품을 누르고 상업적 성공을 거둔 경우이거나 이론상으로 보면 기술적 효과가 크에도 불구하고 오랫동안 이를 실시한 자가 없었거나 그 동안 해결되지 않았던 과제 등이 있었던 발명을 실시하게 된 경우에는 진보성을 부정할 이유가 없는 한 진보성 판단 시에 참고해야 한다는 견해도 있다.

우리나라는 신규성 및 진보성 판단에 있어서 선행기술의 대상을 어떻게 볼 수 있을지는 중요한 문제이다. 우리나라 법 규정에는 ‘출원 전 국내·외에서 공지된 발명과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없다.’고 규정한바 출원 발명의 내용이 국내·외에서 공지·공연 실시, 반포된 간행물에 게재 및 전기통신회선을 통한 공중이 이용 가능하게 된 경우에는 신규성을 판단하는 선행기술 자료로 보아 신규성 및 진보성을 판단할 수 있다.

인도의 신규성 및 진보성에 대한 규정에 있어서는 우리나라와는 조금 다른 규정 체계를 가지고 있다. 신규성 및 진보성의 실질적인 판단에는 큰 차이가 나지 않으나 법률의 규정 체계에 있어서는 차이를 보이고 있다. 인도 특허법 제2조에는 특허법에서 사용하는 용어 및 정의에 대한 해석을 하고 있는데 여기서 진보성 (Inventive Step) 및 신규성(Novelty)에 대한 규정을 정의하고 있다. 더 자세히 살펴보면 신규성에 대해서는 특허법 제2조 제1항(1)에서 “신규한 발명이란 완전한 명세서에 의한 특허출원일 전에 어떠한 서류의 공개에 의해 예측되지 않았거나 인도 또는 세계의 다른 나라에 있어 사용되지 않은, 즉 주제가 공용의 범위에 있지 않거나 기술 수준의 일부를 구성하고 있지 않은 어떠한 발명 또는 기술을 말한다.”라고 규정하여 우리나라와는 달리 신규성 상실 사유에 대해서 더 포괄적인 기재를 하고 있다. 또한 진보성에 대해서는 특허법 제2조 제1항 (ja)에서 “진보성이란 현존의 지식과 비교해 기술적 진보를 포함하거나 경제적 의의를 가지거나 또는 두 가지 모두를 가진 발명을 의미하는 것으로써 그 발명이 당업자에게 있어서 자명하지 않게 하는 발명의 특징을 말한다.”라고 규정하고 있다.

인도의 특허법은 우리나라 법과는 달리 신규성 및 진보성에 대한 용어를 직접적으로 언급해서 그 의미에 대해서 구체적으로 정의하고 있다. 우리나라의 경우 강학상 인정되고 있는 것과는 조금 차이를 보이는 것이다. 그러나 신규성 및 진보성에 대한 실질적인 적용에 있어서는 큰 차이가 나지 않는다. 우리나라 역시 우선일 또는 출원일 전에 공개된 문헌 등과 같은 것을 선행 기술로써 사용하며 이로부터 자명한지 여부를 기준으로 진보성을 판단하는데 이는 인도에서도 실질적으로 같은 기준으로 판단하게 된다. 따라서 인도 출원에 있어서 신규성 및 진보성의 기준은 우리나라와 유사한 기준으로 판단하는 것이 가능할 것이다.

〈표 II-4〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(신규성 및 진보성)

| 신규성 및 진보성 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| 제29조 (특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허 | 제2조 정의 및 해석 (1) 본법에 대해서는 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고 다음과 같은 의미를 가진다. |

| 신규성 및 진보성 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>를 받을 수 있다.</p> <p>1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명</p> <p>2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명</p> <p>② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.</p> | <p>(ja) “진보성”이란 현존의 지식과 비교해 기술적 진보를 포함하거나 경제적 의의를 가지거나 또는 둘 다를 가지는 발명의 특징이고, 그 발명이 당업자에게 있어서 자명하지 않게 하는 발명의 특징을 말한다.</p> <p>(i) “신규한 발명”이란 완전한 명세서에 의한 특허 출원일 전에 어떠한 서류의 공개에 의해 예측되지 않았거나 인도 또는 세계의 다른 나라에 있어 사용되지 않은, 즉 주제가 공용의 범위에 있지 않거나 기술 수준의 일부를 구성하고 있지 않는 어떠한 발명 또는 기술을 말한다.</p> |

라) 신규성 상실의 예외

발명이 특허출원과 같이 독점적인 권리를 청구하는 절차에 들어가지 않은 채 일반인에게 공개되면 이는 공중이 이용 가능하도록 공개한 것으로 보아 누구든지 자유롭게 이를 이용할 수 있도록 하는 것이 원칙이며 그에 대한 일반인의 신뢰 또한 보호되어야 마땅하다. 따라서 상기와 같이 공중의 재산이 된 발명에 대하여 그 뒤에 특허 출원이 이루어지더라도 특허등록은 거절되어야 한다. 그러나 자기 발명의 공개로 인해 자신의 특허권을 받지 못하는 것은 발명자에게 가혹하며 특허권은 공개의 대가로 주어지는 독점배타권이기에 때문에 자신의 공개에 의해 자신이 특허를 받지 못하게 되는 것을 특허법 취지와도 부합되지 않는바 자신 공개에 의해 등록이 되지 못하는 것을 방지하기 위해 일정한 경우에 공개되지 않는 것으로 취급한다.

그러나 주의해야 할 점은 공개되지 않는 것으로 보는 공지 예외주장의 경우에는 각 국의 규정에 따라서 조금씩 그 기간이 달라질 수 있으며 우리나라의 사정만을 고려하여 다른 나라의 규정을 정확히 알지 못한다면 우리나라에 등록 가능한 특허가 외국에서 신규성 상실로 인해서 특허를 받지 못하게 되는 경우도 생길 수 있기 때문에 다른 나라 출원에 있어서 이를 고려해야 한다.

우리나라의 경우 구법에서는 공지의 형태에 대한 제한을 열거적으로 나열하였으나 이것은 출원인이 행한 공지가 구법의 규정에서 한정한 공지 형태인지에 대하여 출원인에게 입증의 부담이, 심사관에는 판단의 부담이 되었기 때문에 2006년 3월 개정법에서는 공지의 형태에 대한 제한을 삭제함으로써 모든 형태의 공지행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 하여 법규의 실질적 실효성을 확보하였다.

우리나라는 제30조 제1항 제1호에서 의사에 의한 공지에 대해서 규정하고 있다. 이는 발명자가 출원하기 전에 자신의 의사에 의해서 간행물 등에 발명에 대해서 먼저 알리거나 하는 경우에 이용될 수 있는 규정이다. 다만 구법 상 의사에 의한 공지의 경우에도 공지 후 6개월이 넘어가면 신규성 상실의 예외로서 인정될 수 없었다. 그러나 2011년 12월 2일자 개정을 통해 최초로 출원하는 출원에 대해 공지예외주장 가능 기간이 12개월로 연장됨에 따라 최초 공지 이후로 12개월 이내이면 자기 발명의 공개로 인해 자신이 특허권을 받지 못하는 것으로부터 보호받을 수 있게 되었다. 이는 『대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환』의 합의사항에 따라 특허권 설정등록 지연에 따른 특허권의 존속기간을 연장하는 제도와 비밀유지명령제도 등을 도입하고, 공지예외 적용시기를 연장함이 특허법에 반영된 것으로 출원인의 보호를 두텁게 할 수 있게 된 것이다. 또한 여기서 말하는 공지에 있어서는 조약이나 다른 법률에 의해서 국내 또는 국외에서 출원 공개 또는 등록 공고되는 경우는 제외된다. 이는 출원인의 의사에 의한 공지가 아니라 특허권으로 보호받기 위해 출원된 발명에 대해서 특허법 목적에 부합하도록 공개되는 것에 대해 단순히 이를 용인하는 것일 뿐 자신의 의사를 가지고 적극적으로 공개된 것으로 볼 수 없기 때문이다. 다만 출원인이 무효나 취하 등으로 출원이 공개되지 말아야 함에도 불구하고 특허사무국의 절차상의 문제로서 공개된 경우라면 이는 후술할 본인의 의사에 반한 사유에 해당할 수 있을 것이다.

다음으로는 제30조 제1항 제2호의 본인의 의사에 반한 공지이다. 여기서 본인의 의사에 반한 공지는 본인의 의사에 반하여 본인이 모르게 출원되는 경우도 있으며 또는 협박, 사기, 강박, 등에 의해서 자신의 의지와는 다르게 공개되는 경우에도 본 호의 적용을 받을 수 있다. 그러나 이 역시 법적 안정성 및 제3자 보호 등을 위해서 본인의 의사에 반한 공개가 있는 후 12개월이 지나게 된다면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 없는바 출원 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다.

공지예외 적용을 받기 위한 절차를 보면 제30조 제2항에서는 특허 출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허 출원일로부터 30일 이내에 특허사무국장에게 제출할 것을 규정하고 있다. 그러나 이 규정의 경우에는 제30조 제1항 제1호로서 본인의 의사에 의한 공지의 경우에만 적용된다. 이는 본인의 의사에 의한 경우에는 자신이 가장 잘 알고 있고 보다 빨리 공개하기 위한 자신의 행위이기 때문에 주장 및 증명서류 제출이 가능하기 때문이다. 그러나 제30조 제3항이 신설되어 보정할 수 있는 기간과 특허 결정 후 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지 제30조 제2항의 서류를 제출할 수 있어, 실질적으로는 제30조 제1항 제1호 및 제2호의 경우 모두 출원 이후 제30조 제2항의 서류를 제출할 수 있게 되었다.

또한, 제30조 제1항 제2호의 경우 특허 출원 이후에 신규성의 거절이유가 나오는 등 문제가 되는 경우에 자신의 의사에 반한 공지였다는 것에 대한 취지의 의견서 및 증명서류를 제출한다면 구제받을

수 있을 것이다. 하지만 의사에 의한 공지였다고 하는 것이 실무적으로 간편하다.

인도 역시 신규성 상실에 대한 예외규정을 두고 있다. 인도 특허법 제29조, 제31조 및 제32조에서 신규성 상실에 대한 예외로서 각 사유에 해당하는 경우는 예측되지 않은 것으로 규정하고 있는바 신규성 판단 시 선행기술로 보지 않는 것으로 규정하고 있다. 인도 특허법과 우리나라 규정의 차이를 보면 우리나라의 경우 신규성에 대해서 열거적으로 나열하고 있고 신규성 상실에 있어서는 이를 인용하고 있으나, 인도 특허법에서는 신규성 상실에 대해서 열거적으로 나열하여 규정하고 있다. 기존에는 유예기간이 우리나라는 6개월 인도는 12개월로 차이가 있었으나 우리나라도 국제적 추세에 맞게 2011년 개정법으로 공지예외주장 가능 기간을 12개월로 연장하여 인도와 동일하다. 차이점으로는 조약 우선권 주장 출원 등에 있어서 조약국에서의 출원일 전에 해당 공개의 사실을 알았을 경우로서 그 조약국에 있어서의 출원이 그 후 적절하고 신속하게 실시 가능하게 된 형태의 경우라면 외국에서의 공개에 의해 등록을 받지 못하는 것을 막기 위해 인정해주고 있으며, 그렇다 하더라도 인도 내에서 업으로서 실시한 경우까지 이를 인정해주지는 않는 것으로 보고 있다. 우리나라는 공개 후 1년 이내에는 조약우선권 출원이더라도 국내출원이 이루어져야 하는 것보다는 완화되었다.

〈표 II-5〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(신규성 상실의 예외규정)

| 신규성 상실의 예외규정 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허 출원된 발명에 대하여 제 29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.</p> <p>1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원 공개되거나 등록 공고된 경우는 제외한다.</p> <p>2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우</p> | <p>제29조(선행 공개에 의한 선 발명) 1) 완전 명세서로 청구된 발명은 인도에서 1912년 1월 1일 이전에 출원된 특허 출원에 따라 제출된 명세서에 게시되었다는 이유만으로는 예상된 것으로 간주되지 않는다. (2) 이하의 규정에 따르는 것을 조건으로 완전 명세서로 청구된 발명은 특허권자 또는 특허 출원인이 입증한 경우에 발명이 명세서에 관련된 청구의 우선권 날짜 이전에 출판되었다는 이유만으로 예상된 것으로 간주되지 않는다. (a) 공개된 사항이 특허권자 혹은 출원인 또는 (이러한 사람 자신이 진정하고 최초의 발명자가 아닌 경우는) 그 전 권원자로부터 취득되었고 그 사람 또는 그 전 권원자의 동의를 얻지 않고 공개된 것, 및 (b) 특허권자, 출원인 또는 그 전 권원자가 특허 출원일 또는 조약 출원의 경우는 조약국에 있어서의 보호를 받는 출원일 전에 해당 공개의 사실을 알았을 경우에, 해당 출원 또는 경우에 따라서는 해당 조약국에 있어서의 출원이 그 후 적절하고 신속하게 실시 가능하도록 된 것</p> |

신규성 상실의 예외규정

| 한국 | 인도 |
|--|---|
| <p>② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일 부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.</p> <p>1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간</p> <p>2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간</p> | <p>다만, 본 항은 적절한 시험 목적 이외의 목적으로, 특허권자, 출원인, 혹은 그 전 권원 자에 의하여 또는 특허권자, 출원인 혹은 그 전 권원자의 동의를 얻은 사람에 의하여, 해당 청구의 우선일 전에 인도에 있어 업으로서 실시되었을 때에는 적용하지 않는다.</p> <p>(3) 완전 명세서가 진정하고 최초의 발명자 또는 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람에 의해서 된 특허 출원에서 제출되었을 때에는, 해당 명세서 중에 청구된 발명에 대해서는, 동일 발명과 관련되는 다른 특허 출원으로 그 사람의 권리를 침해하여 행해진 것이 있는 것만을 이유로서 또는 해당 다른 출원의 출원일 후에 해당 발명이 그 사람의 동의를 얻지 않고 해당 다른 출원과 관련되는 출원인에 의해서 또는 해당 출원인에 의한 발명의 공개의 결과로 타인에 의해서 실시 혹은 공개된 것만을 이유로서는 예측된 것으로 보지 않는다.</p> <p>제31조 공공의 전시 등에 의한 선 발명</p> <p>완전 명세서 중에 청구된 발명에 대해서 다음에 열거된 이유만으로는 예측된 것으로 보지 않는다.</p> <p>(a) 중앙정부가 관보 고시에 의하여 본조의 규정이 미치는 산업 박람회 혹은 그 외의 박람회에서, 진정하고 최초의 발명자 혹은 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람의 동의를 얻어 실시하는 발명의 전시나 그 장소에서 해당 박람회를 목적으로 그 사람의 동의를 얻은 실시</p> <p>(b) 해당 박람회에 있어서의 해당 발명의 전시 또는 실시의 결과로서의 해당 발명에 대한 설명의 공개</p> <p>(c) 해당 발명이 해당 박람회에서 전시 혹은 실시된 후 해당 박람회의 기간 중에 진정하고 최초의 발명자 또는 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람에 의한 동의를 얻지 않은 사람의 해당 발명의 실시, 또는</p> <p>(d) 진정하고 최초의 발명자가 학회에 발표한 논문에 기재되거나 그 사람의 동의를 얻어 학회의 회보에 공표한 해당 발명의 설명</p> <p>다만, 해당 특허 출원이 진정하고 최초의 발명자 또는 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람에 의해서 해당 박람회의 개최 또는 경우에 따라서는 해당 논문의 발표 혹은 공표 후 12월 이내에 되었을 경우에 한정하여 적용한다.</p> <p>제32조 공공의 실시에 의한 선 발명</p> |

| 신규성 상실의 예외규정 | |
|--------------|---|
| 한국 | 인도 |
| | <p>완전 명세서 중에 청구된 발명에 대해서는 해당 명세서에 청구된 발명의 우선일 전 1년 이내에 해당 발명이 다음에 열거된 사람에 의해서 인도에 있어 공공연하게 실시되었다는 이유만으로는 예측된 것으로 보지 않는다.</p> <p>(a) 특허권자 혹은 출원인 또는 그 전 권원자, 또는</p> <p>(b) 특허권자 혹은 출원인 또는 그 전 권원자로부터의 동의를 얻은 사람</p> <p>다만, 해당 실시가 적절한 시험 목적을 위해서 행해졌고 해당 목적의 실시가 공공연하게 되어야 함이 해당 발명의 내용에 비추어 합리적으로 필요할 경우로 한정한다.</p> |

3) 출원 절차

가) 출원서류 및 가명세서

절차법적인 성격을 가진 특허법은 절차의 명확화와 안정성을 중시한다. 따라서 특허상표청에 대해 일정한 절차를 밟고자 하는 자는 특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성한 후 서류 제출 방식에 따라 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 1건마다 특허상표청에 제출하여야 한다.

출원 서류를 제출하는 것은 출원일을 정하는 기준이 되기 때문에 출원의 의사를 밝히는 서류뿐만 아니라 명세서, 청구범위, 요약서 및 도면(필요한 경우) 제출이 필요하다.

우리나라는 이에 대해서 특허법 제42조에서 특허 출원을 위한 서류에 대해서 규정하고 있다. 특허 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 제출하도록 규정하고 있으며 특허 출원서에는 특허 출원인의 성명 및 주소를, 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소 등을 기재하고 발명의 명칭 및 발명자의 성명을 기재하도록 하여야 한다. 특히 명세서의 경우에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허 청구 범위를 기재할 것으로 법으로 규정하고 있다.

이에 대해 인도 역시 우리나라와 같은 선출원주의를 취하는 국가로서 출원서를 제출하여야 한다. 인도 역시 출원서에는 서지적 사항을 적은 서면, 명세서 및 도면을 제출하여야 하며 명세서에는 상세한 설명, 청구항 및 도면(필요한 경우)을 기재하는바 출원 시 제출하여야 하는 서류는 서로 유사하다. 이는 선출원주의 국가는 출원일의 인정이 중요하기 때문에 출원을 명확히 파악할 수 있는 사항을 기재한 서면을 필요로 하는 것인바 서로 유사한 것이다. 다만 작성 언어에 있어서는 다소 차이가 있는데 우리나라는 명세서를 작성함에 있어서 국어 또는 영어로 작성하여야 하고, 인도 역시 인도의 언어인

힌두어 뿐만 아니라 영어의 사용이 많기 때문에 인도 출원에 있어서는 영어로 된 출원이 가능하다. 이는 실제로 인도 출원에 있어서 많은 도움을 주는 요소로서 출원 시 힌두어로만 작성해야 하는 경우라면 현지 대리인의 도움이 절실해지고 그 의미를 명확히 알 수 없지만 영어로 작성된다면 출원의 내용에 대한 파악이 어느 정도는 가능해지는데 인도 출원 시 훨씬 더 수월할 것이다. 다음은 우리나라와 인도의 출원 서류를 비교한 것이다.



[그림 II-1] 특허 출원에 필요한 서류 - 우리나라



[그림 II-2] 특허 출원에 필요한 서류 - 인도

명세서 작성과 관련해서 우리나라와 인도의 차이를 살펴보면 인도에는 가명세서를 제출하는 것이 가능하다는 것이다. 인도 특허법 제9조에는 가명세서에 관한 규정을 두고 있으며 가명세서를 첨부했을 때는 완전 명세서를 출원일로부터 12개월 이내에 제출하면 가명세서에서 개시된 발명에 대해서는 가명세서의 출원일을 우선일로 인정해주는 것으로서 이는 우리나라에 존재하지 않는 규정이다. 다만 이 규정은 우리나라의 청구범위 제출 유예제도 및 국내우선권제도와 유사한 면이 있다. 우리나라의 청구범위 제출 유예 제도는 특허 출원 시 청구범위를 제출하지 않고 특허 출원할 수 있는 제도이고, 국내 우선권 제도는 국내 출원 후 1년 이내에 국내 우선권 주장을 하면서 새로운 출원을 하면 우선권 주장의 기초가 된 출원에 기재된 발명에 대해서 그 출원일을 우선일로 보아주는 것인바 인도의 가명세서 제도와 유사한 점을 가지고 있다.

실제로 우리나라에서는 출원을 함에 있어서 국내 우선권 제도를 많이 이용한다. 발명이 지속적으로 개량되고 발명의 최종 단계를 기다렸다가 출원하는 것이 사실상 어려워 이미 한 발명에 대해서 먼저 출원을 하고 그 후에 개량 또는 변경된 발명을 국내 우선권 주장을 통해서 출원 하게 된다. 이렇게 국내 우선권 주장을 하게 되면 이전 출원에 대해서는 이전 출원일로 보호될 수 있는 이점이 있기 때문에 많이 이용되고 있다.

인도 진출에 있어서 이와 같은 가명세서 제도를 이용한다면 우리나라의 국내 우선권과 같은 효과를 가지고 발명에 대한 보호를 받을 수 있기 때문에 인도 진출에 있어서 이를 고려해 보는 것도 필요하다.

〈표 II-6〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허 출원서)

| 특허 출원서 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 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 특허 출원서에는 발명의 설명·청구범 | 제9조 가명세서 및 완전 명세서 (1) 특허 출원(조약 출원이 아니거나 인도를 지정하고 특허 협력 조약에 근거해서 된 출원이 아닌 것)에 가명세서를 첨부했을 때는 완전 명세서를 출원일로부터 12개월 이내에 제출하지 않으면 안 되며 그 제출을 하지 않은 때에는 해당 출원은 포기된 것으로 간주한다. (2) 동일 출원인의 명의로 2 이상의 출원에 가명세서가 첨부되고 해당 발명이 동일하거나 하나의 발명이 다른 발명을 변경한 것이고 해당 발명 전체가 단일 발명을 구성하는 것이며 하나의 특허에 포함될 수 있음을 장관이 인정할 때에는 장관은 해당 가명세서 모두에 대해 하나의 완전 명세서를 제출하는 것을 허가할 수 있다. 다만, (1)에 규정된 기간은 최초의 가명세서 제출일 부터 |

특허 출원서

| 한국 | 인도 |
|---|---|
| <p>위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. (3~8항 생략) ⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p> | <p>기산한다. (3) 특허 출원(조약 출원이 아니거나 인도를 지정하고 특허 협력 조약에 근거해서 된 출원이 아닌 것)에 완전 명세서라고 주장하는 명세서가 첨부되고 있는 경우에는 출원일부터 12월 이내에 언제라도 출원인으로부터 그러한 취지의 청구가 있을 때 장관은, 본법의 적용상, 해당 명세서를 가명세서로서 취급해야 함을 지시하고 거기에 응해 해당 출원을 처리할 수 있다. (4) 가명세서 또는 (3)에 근거하는 지시에 의해서 가명세서로서 취급되는 명세서를 첨부한 특허 출원에 대해 완전 명세서가 제출되었을 경우에는 특허 부여 전에 언제라도 출원인으로부터 그러한 취지의 청구가 있을 때 장관은 해당 가명세서를 취소하고 해당 출원일을 완전 명세서의 제출일 까지 후일자로 할 수 있다.</p> <p>제10조 명세서의 내용 (1) 가명세서인가 또는 완전 명세서인가를 불문하고, 각 명세서는 발명을 기재하고 발명과 관련되는 주제를 충분히 표시하는 명칭으로부터 시작해야 한다. (2) 본법에 근거하고 본건에 대해 제정된 규칙에 따르는 것을 조건으로 가명세서인가 또는 완전 명세서인가를 불문하고 장관의 요구가 있을 때에는 해당 명세서의 이해를 위해서 도면을 제출해야 한다. 또, 이와 같이 제출된 어떤 도면도 장관의 특별한 지시가 없는 한 명세서의 일부를 구성하는 것으로 간주하고 이 취지에 따라서 본법에 있어서의 명세서에 언급된 것으로 해석해야 한다. (3) 어떤 특정의 사건에 대하여, 발명을 설명하는 것 혹은 발명을 구성한다고 주장되는 것의 모형 또는 견본에 의해서 더욱 출원을 보충해야 한다고 장관이 생각할 때에는 장관이 요구하는 모형 또는 견본을 출원이 특허 부여 상태에 있다고 판단되기 전에 제출해야 한다. 다만, 해당 모형 또는 견본은 명세서의 일부를 구성하는 것으로 간주하지 않는다. (4) 각 완전 명세서에 대해서는, (a) 발명 그 자체, 그 작용 또는 용도와 그 실시의 방법을 충분히 상세하게 기재하고, (b) 출원인이 알고 있으며 그 출원인이 그 보호를 청구할 권리를 가지는 발명을 실시하는 최선의 방법을 개시하며, (c) 보호를 청구하는 발명의 범위를 정하는 1 또는 2 이</p> |

| 특허 출원서 | |
|--------|--|
| 한국 | 인도 |
| | 상의 클레임으로 완결하고, 그리고 (d) 발명에 관한 기술 정보를 제공하는 요약물 첨부해야 한다. (이하 생략) |

나) 명세서 기재 및 청구범위 기재정도

출원서에는 항상 명세서를 포함하여야 한다. 명세서는 자신의 특허를 등록시키기 위한 권리 요구서의 역할을 하며, 제3자에 있어서는 선행기술로서 공개 기술로써의 역할을 한다. 따라서 명세서의 기재는 명확하고 상세하게 기재하여야 그 권리를 명확히 파악할 수 있다.

우리나라는 특허법 제42조에서 명세서에 발명의 상세한 설명 및 청구항 작성과 관련해서 규정하고 있다. 1)명세서의 상세한 설명에 있어서는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하도록 하고 있고 2)청구항은 발명의 상세한 설명에 뒷받침 되고 명확하고 간결하게 기재하도록 규정하고 있어 이를 통하여 발명의 권리범위를 명확히 하고자 하는 노력을 하고 있다.

인도 역시 특허법 제10조 제4항에서 명세서 기재와 관련된 규정을 두어 명세서를 상세하게 기재하도록 하며 발명 그 자체에 대해서 발명을 실시하는 최선의 방법을 개시하도록 한바 발명의 권리 범위를 명확히 할 것을 요구하고 있는 것으로 보아 우리나라와 마찬가지로 명세서의 기재에 있어서는 발명을 명확히 할 수 있도록 기재할 것을 요구하고 있다.

그러나 우리나라 및 인도에 있어서 청구항 기재와 관련해서는 다소 차이가 있다. 우리나라의 경우에는 특허법 제42조의2를 통해서 출원 시 청구항을 작성하지 않고 출원 공개 또는 심사 청구가 통지된 날로부터 3개월 중 빠른 날까지 특허 출원의 청구항을 작성하도록 하는 청구범위 유예제도를 두고 있다. 이는 출원을 서두르다 보면 그 범위를 명확히 하는 것이 어려울 수 있으며, 보정시 신규사항이 추가가 아닌 범위에서 청구항 신설이 가능한 우리나라의 보정 규정과 균형을 맞추고자 인정된 것이다.

그러나 인도에서는 특허법 제10조 제4항 (c)에서 보호를 청구하는 발명의 범위를 정하는 1 또는 2 이상의 청구항으로 완결하여야 하는 것으로 규정하고 있어 인도에서 출원을 하는 경우에 1 이상의 청구항을 명세서에 기재하여야 한다. 우리나라와 같이 출원서에 발명의 상세한 설명만을 기재하고 청구항을 작성하지 않은 경우 인도에서는 출원이 거절 될 수 있어 주의가 필요하다.

〈표 II-7〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(청구범위 기재 정도)

| 청구범위 기재 정도 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>제42조(특허출원)</p> <p>③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.</p> <p>1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것</p> <p>2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것</p> <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.</p> <p>1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것</p> <p>2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것</p> <p>⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.</p> <p>(8~9항 생략)</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 통지를 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 특허 출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.</p> | <p>제10조(명세서의 내용)</p> <p>(4) 각 완전 명세서에 대해서는</p> <p>(a) 발명 그 자체, 그 작용 또는 용도와 그 실시의 방법을 충분하고 상세하게 기재하고,</p> <p>(b) 출원인이 알고 있으며 그 출원인이 그 보호를 청구할 권리를 가지는 발명을 실시하는 최선의 방법을 개시하며,</p> <p>(c) 보호를 청구하는 발명의 범위를 정하는 1 또는 2 이상의 청구항으로 완결하고, 그리고</p> <p>(d) 발명에 관한 기술 정보를 제공하는 요약물 첨부해야 한다.</p> |

다) 선언서

선언서와 관련해서 우리나라에는 이와 같은 규정을 두고 있지 않다. 그러나 인도에서는 자국 내 심사의 편의 및 산업 보호를 위한 일환으로 특허법 제8조에서 인도 이외의 다른 나라에 동일 또는 실질적으로 동일한 발명에 대해 단독으로 또는 다른 여러 명과 공동으로 특허 출원을 하는 경우에 있어서는 일정 기간 내에 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서 및 장관의 요구가 있는 경우에는 그 경과에 대한 상세사항을 보고하여야 하며 이를 소홀히 하거나 허위로 하는 경우에는 후에 특허권이 취소될 수 있는 것으로 규정하고 있다.

이는 우리나라와는 다른 규정으로서 이와 같은 규정에 대해서 인도 외의 나라에 대한 정보를 소홀히 제공하거나 허위로 제공하여 특허 출원 및 특허권에 있어서 불측의 손해를 보는 것을 막을 필요가 있는바 인도에 진출하여 특허 출원함에 있어서 특히 주의하여야 할 부분이다.

〈표 II-8〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(출원서류 선언서)

| 출원서류 | |
|------|---|
| 한국 | 인도 |
| 규정 X | 제8조 외국 출원에 관한 정보 및 서약서 (1) 본법에 근거하는 특허 출원인이 인도 이외의 다른 나라에 동일 혹은 실질적으로 동일한 발명에 대해 단독으로 혹은 다른 여러 명과 공동으로 특허 출원을 하는 경우 또는 자신이 아는 한 해당 출원이 몇몇 사람들을 통해서 혹은 그 사람으로부터 권원을 취득한 몇몇 사람들에 의해서 행해지고 있는 경우에는 해당 출원인은 자기의 출원과 함께 또는 그 후 장관이 허가하는 소정의 기간 내에 다음에 해당하는 것을 제출해야 한다. (a) 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서, 및 (b) 전호에 말하는 진술서의 제출 후 소정의 기간 내에 인도 이외의 다른 나라로 한 동일 또는 실질적으로 동일한 발명과 관련되는 다른 출원(있는 경우)에 대해서, 인도에 있어서 특허 부여 일까지 전호에 근거해서 필요하게 되는 상세 사항을 서면에 의하여 수시로 장관에게 계속 통지하겠다는 취지의 서약서. (2) 인도에 특허 출원 후 특허 부여 또는 특허 부여가 거절되기까지 언제라도 장관은 인도 이외의 나라에 있어서의 출원의 처리에 관한 소정의 상세 사항을 제출하는 것을 출원인에게 요구할 수 있으며, 이 경우 출원인은 자기에게 입수 가능한 정보를 소정의 기간 내에 장관에게 제출해야 한다. |

라) 선출원주의(선출원의 제한)

인도 및 우리나라 모두 선출원주의를 취하고 있으며 먼저 출원을 한 발명에 대하여 특허를 허여하여 주고 있고 우선권 주장 등에 의해서 우선일이 빠른 발명에 대해서 등록을 인정해 주고 있다. 다만 인도에서는 동일자 출원에 대해 우리나라처럼 협의하는 제도를 두고 있지 않다.

〈표 II-9〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(선출원주의)

| 선출원주의 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다. 이하 생략 | 제13조 선행 공개 또는 선행 클레임에 의한 선 발명에 대한 조사 (1) 제12조에 근거해 특허 출원을 맡게 된 심사관은 완전 명세서의 어떤 클레임 중에 클레임 된 해당 발명이 다음에 열거된 사항에 해당하는지 아닌지를 확인하기 위해 조사를 해야 한다. (a) 해당 출원인의 완전 명세서의 제출 전에 공개된, 인도에 있어 행해진 특허 출원이며 1912년 1월 1일 이후의 출원일을 가지는 어떠한 특허 출원 명세서에 의해서 예측되는지, (b) 해당 출원인의 완전 명세서의 제출일 후에 공개된 완전 명세서에 클레임 된 인도에 있어 행해진 특허 출원으로 해당 출원의 완전 명세서의 제출일 또는 그 이전의 우선일을 주장하는 특허 출원된 클레임 중에 클레임 되고 있는지. 이하생략 |

마) 해외 특허 출원의 제한

인도에서는 우리나라와는 다른 규정으로서 사전 허가 없이 거주자의 해외 특허 출원을 금지하는 규정을 가지고 있다. 이는 미국의 특허법과 유사한 규정으로서 자국 내 산업을 보호하고 산업 발전을 위한 특허권에 대해 확보를 위한 규정으로서 인도에 거주하는 사람은 특허상표청 장관 허가서의 권한 이외에는 인도 국외에 특허 출원을 하거나 시켜서는 안 되는 것으로 규정하고 있다.

그러나 동일 발명에 대한 특허 출원이 인도 국외로 한 출원일보다 6주 이상 전에 인도에 출원된 경우 및 인도 출원에 관해서 비밀 유지 지시가 없는 경우에 한해서 해외 출원이 가능한 것으로 규정함으로써 인도 자국 내 출원 후에 외국 출원을 할 것을 요구하고 있는바 본 규정에 대한 주의가 필요하다.

다만 이 규정은 인도에 거주하는 경우에 적용되며, 인도에 출원한 후 6주후에는 해외 특허 출원이 가능하며, 이 두 조건을 숙지하여 본 규정에 의해 불측의 손해를 막아야 할 것이다. 또한 인도에 진출하는 기업에 있어서 주로 인도 현지에 기업의 자사가 있으며 이를 기준으로 판단하는 경우라면 위와 같은 규정이 적용되기 쉬워 인도에 특허 출원함에 있어서는 주의를 필요로 한다.

〈표 II-10〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(해외 특허 제한)

| 해외 특허 제한 | |
|----------|--|
| 한국 | 인도 |
| 규정 X | <p>제39조 사전허가 없이 거주자의 해외 특허 출원의 금지</p> <p>(1) 소정의 방법에 의해 신청하고 장관에 의해 또는 장관의 대리에 의하여 교부된 허가서의 권한 이외에는, 인도에 거주하는 사람은 발명에 대해 인도 국외에서 특허 부여의 출원을 하거나 시켜서는 안 된다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>(a) 동일 발명에 대한 특허 출원이 인도 국외로 한 출원일보다 6주 이상 전에 인도에 된 경우, 및</p> <p>(b) 인도 출원에 관해서 제35조(1)에 근거하는 지시가 없거나 해당 지시가 모두 취소된 경우</p> <p>(2) 장관은 소정의 기간 내에 각 해당 출원을 처리해야 한다. 다만, 해당 발명이 국방 목적 또는 원자력에 관한 것일 때에는, 장관은 중앙정부의 사전 승인 없이 허가를 주어서는 안 된다.</p> <p>(3) 본조는 보호를 위한 출원이 인도 국외 거주자에 의해 인도 이외의 나라에 최초로 출원된 발명에 관해서는 적용되지 않는다.</p> |

4) 심사 절차

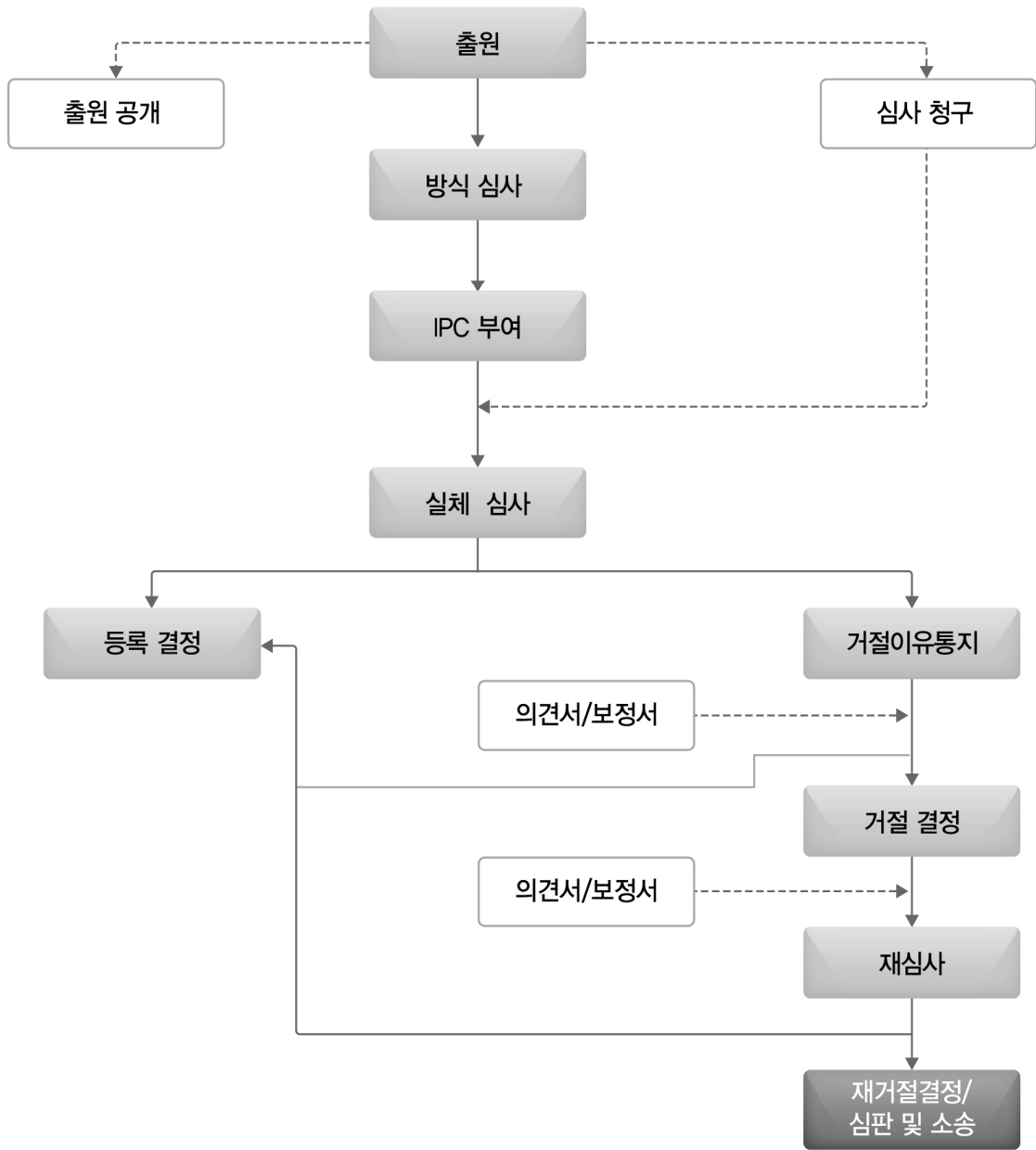
가) 심사 절차 개요

우리나라와 마찬가지로 인도에서도 특허권이라는 독점 배타적인 권리를 부여받기 위해서는 일정한 자격을 갖춘 발명만이 그 권리의 대상이 될 수 있다. 출원의 심사라 함은 출원된 특허에 대해서 그 방식과 내용을 검토하여 특허를 부여할 것인지 여부를 결정하는 심사관의 행위이다. 출원 수가 비약적으로 증가하고 있고, 기술 내용이 더 복잡해지고 있어 심사 지연은 전 세계적으로 피해갈 수 없으나 이는 특허 출원인을 특허권이 인정될지 여부가 명확하게 결정되지 않는 불안정한 상태로 오래 두게

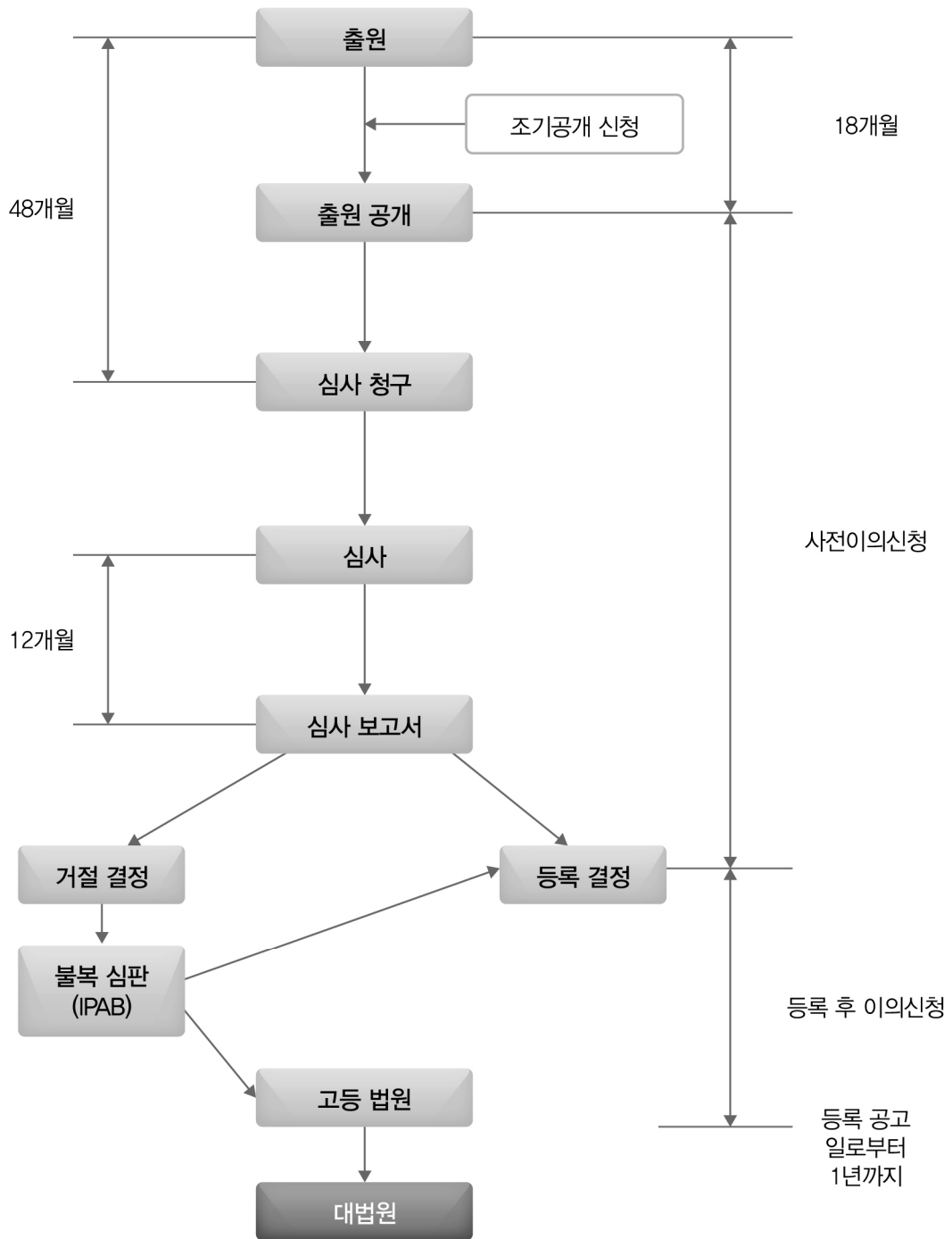
되어 제3자와의 분쟁이 잦아질 수 있다는 문제점이 분명 존재한다. 또한 심사가 길어지면 최근의 기술 발전 속도에 비추어 출원에서 등록에 이르기까지 걸리는 시간이 기술 발전 속도를 따라가지 못해 특허가 되더라도 기술적 가치가 거의 없어질 수 있다. 반대로 심사 속도가 지나치게 빠르거나 혹은 무심사 제도로 운영하게 된다면 부실 특허의 등록이 많아지고 특허 분쟁이 더 많아지게 되며 예측 가능성이 저해되어 사업자들에게 불측의 손해를 입힐 우려도 생기게 되어 빠르고 간단히 심사하는 것도 문제가 될 수 있어 특허의 심사는 많은 어려움이 따른다.

각 나라 별로 어떤 점을 중요시 하는지 여부에 따라서 제도의 차이가 존재하며 우리나라의 경우에는 특허 출원이 심사 청구가 된 경우에만 실질 심사를 거치는 바 특허 받을 의사가 있는 출원에 대해서만 심사를 하도록 하여 심사 적체를 해소하고자 하였다. 이 외에 심사시기가 길다는 문제점을 해결하기 위해 출원 공개나 우선 심사와 같이 출원인의 이익을 도모할 수 있고 공중에게도 이득이 되는 제도를 두고 있다.

인도 역시 선출원주의를 취하며 심사 청구 제도 및 출원 공개제도가 존재하고 방식심사 및 실질 심사를 거쳐 특허를 등록시켜주는 구조로 되어 있다. 인도와 우리나라 심사 절차의 유사점과 차이점을 비교해보고 각각의 제도에 대해서 살펴보겠다.



[그림 II-3] 우리나라 심사청구에 대한 개략도



[그림 II-4] 인도의 심사청구에 대한 개략도

나) 심사 청구

특허 출원을 한 후 모든 출원에 대해서 심사를 하는 것이 아니라 출원인이 출원에 대해서 심사 받기를 원하는 경우 또는 제3자가 불안정한 권리관계를 해소하기 위하여 특허상표청에 신청하는 경우에만 심사에 착수하게 되어 방식 및 실질 심사를 거치게 된다. 이때 특허상표청에 하는 신청을 심사 청구제도라고 한다. 세계 각 나라별로 심사 제도가 다른바 심사 청구를 하지 않고 출원한 순서대로 심사를 하는 나라도 있으나 인도 및 우리나라의 경우에는 심사 청구가 있는 경우에만 심사에 착수하는 심사 청구 제도를 취하고 있다. 심사 청구 제도의 목적은 특허 출원의 경우에는 출원에 대한 기술을 파악하고 그 기술에 대한 선행 기술 조사 및 기술의 이해를 바탕으로 신규성 및 진보성 등의 특허성 여부를 판단하여야 하여 기술을 이해하고 이를 검토하는 일을 하게 된다. 최근 기술의 발전 및 복잡화에 따라 그 시간 및 노력이 많이 필요하고 필연적으로 심사의 지연을 초래하게 된다. 모든 특허 출원에 대해서 심사를 하지 않고 특허 출원인 또는 제3자가 진정으로 심사 받기를 원하는 경우에 한해서만 심사를 하는 것으로 하여 심사 지연을 방지하고 방어 출원 등 출원 행위 자체에 의미 있는 특허 출원에 대해서는 심사를 하지 않기 위한 제도이다.

우리나라는 특허법 제59조에서 심사 청구에 관한 규정을 두고 있다. 심사 청구는 누구든지 할 수 있으며 3년 이내에 청구하여야 한다고 기재하고 있다. 이는 출원된 특허에 한해 제3자가 실시하는 중고를 받아 권리관계에 불안정이 존재하는 등 이해관계가 있는 경우라면 제3자라도 특정 출원에 심사 청구를 할 수 있도록 하여 특허의 등록 허여 여부에 대해서 권리관계를 확정시킬 수 있게 하였다. 또한 심사청구 기간을 출원일로부터 3년으로 하였는데 이는 출원된 특허 발명의 가치를 판단함에 있어서 기술 발전을 고려할 일정 시간이 필요한 경우가 있기 때문에 일정 기간 동안 유예 기간을 주기 위함이다. 그러나 3년보다 더 길 경우 권리가 지나치게 오랜 시간동안 불안정한 상태로 있을 위험이 있어 기간을 한정하였으며 이 기간 내 심사 청구를 하지 않는다면 해당 특허 출원은 취하한 것으로 간주된다. 또한 심사청구를 한 경우에는 절차의 안정성을 위해서 이를 취소할 수 없도록 규정하고 있다.

인도 역시 인도 특허법 제11B조에서 심사 청구에 대한 규정을 두고 있다. 인도 특허법 제11B조에서는 “모든 특허 출원에 대해서 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 기간 내에 소정의 방법에 의해 심사청구를 하지 않는 한 심사하지 않는 것으로 한다.(제11B조 제1항)”으로 규정하고 있으며 소정의 기간에 대해서는 특허법 규칙에서 48개월로 규정하고 있고 기간 내에 심사청구를 하지 않으면 해당 출원은 출원인에 의해 취하된 것으로 취급되어 출원이 소멸돼 더 이상 심사청구를 할 수 없는 상태가 되고 공개의 효과만 있으며 등록은 되지 않게 된다.

인도와 우리나라에 있어서는 두 나라 모두 심사청구를 한다는 점에서 동일하나 구체적으로 1)우리

나라는 모든 출원에 대해 심사 청구할 수 있는 자를 누구든지 할 수 있게 하였으나 인도는 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 기간 내에 할 수 있는 것으로 규정하고 있어 출원인 또는 이해관계인에 한정하여서만 심사를 청구할 수 있다는 차이점이 있으며 2)심사 청구할 수 있는 기간에 대해서도 우리나라는 36개월(3년)의 기간이 주어지나 인도는 48개월(4년)으로 우리나라보다 심사 청구 할 수 있는 기간이 길다.

따라서 인도 진출에 있어서 특허 출원을 하는 경우 심사 청구 기간이 우리나라보다 1년이 긴 것을 주의하여야 심사 청구시기를 놓치지 않게 될 것이다.

심사청구가 된 후에는 심사관은 심사에 착수하게 된다. 심사에 착수하게 되면 방식심사 및 실질 심사를 하게 된다. 방식 심사는 출원인이 제출한 출원서가 일정한 형식에 맞는지 여부를 심사하고 실질 심사에서는 특허 출원이 특허성을 갖추고 있는지를 심사하게 된다.

우리나라 역시 심사 청구가 있으며 방식 심사를 거쳐 출원서, 명세서 및 기타 관련 서류에 대한 검토를 한 후에 방식에 맞는 경우 실질 심사를 하게 된다. 실질 심사를 함에 있어서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는 발명인지 여부를 판단하기 위해서 심사관은 선행기술을 조사하고 이를 바탕으로 특허성이 있는지를 판단하게 된다.

인도 역시 인도 특허법 제12조에서 심사에 관한 규정을 두고 있으며 방식 심사를 거쳐 실질 심사를 하는 우리나라와 동일한 구조로 이루어져 있다. 또한 인도 역시 발명의 대상여부, 신규성, 진보성, 및 산업상 이용가능성 여부를 기준으로 실질심사를 하는바 우리나라와 실질적으로 특허성 여부에 대한 판단이 거의 유사하다.

〈표 II-11〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(심사 청구)

| 심사 청구 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제59조(특허출원심사의 청구) ① 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다. 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. 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다) | 제11B조 심사청구 (1) 어떤 특허 출원에 대해서도 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 기간 내에 소정의 방법에 의해 심사청구를 하지 않는 한 심사하지 않는 것으로 한다. (2) [삭제] (3) 2005년 1월 1일 전에 제5조(2)에 근거해 출원된 특허의 클레임과 관련되는 출원의 경우에는, 그 심사청구는 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 방법에 의해 소정의 기간 내에 하지 않으면 안 된다. (4) 출원인 또는 다른 이해관계인이 (1) 또는 (3)에 규정 |

| 심사 청구 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <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>된 기간 내에 특허 출원의 심사청구를 하지 않는 경우는 해당 출원은 출원인에 의해 취하된 것으로서 취급된다.</p> <p>다만,</p> <p>(i) 출원인은 출원 후에 특허 부여 전에는 언제라도 자기가 한 출원에 대해서는 소정의 방법에 의해 청구함으로써 출원을 철회할 수 있고,</p> <p>(ii) 비밀 유지의 지시가 제35조에 근거해 부과된 경우에는, 해당 비밀 유지의 지시가 취소의 날로부터 소정의 기간 내에 심사청구를 할 수 있다.</p> <p>제12조 출원의 심사</p> <p>(1) 제11B조 (1) 또는 (3)에 근거하는 소정의 방법에 의해 특허 출원에 대해 심사청구를 했을 때에는, 장관은 심사관에게 할 수 있는 한 신속하게 출원서, 명세서 및 거기에 관계되는 다른 서류들에 대하여 다음에 열거된 사항을 보고하도록 시키지 않으면 안 된다. 즉,</p> <p>(a) 출원서, 명세서 및 거기에 관계되는 다른 서류들이 본법 및 본법에 근거해 제정된 규칙에 규정하는 요건에 적합 하는지,</p> <p>(b) 해당 출원의 특허 부여를 거절하는 본법에 근거하는 법적 근거가 있는지,</p> <p>(c) 제13조에 근거해 행해진 조사의 결과, 및</p> <p>(d) 그 외 소정의 사항.</p> <p>(2) (1)에 근거하는 출원서, 명세서 및 거기에 관계되는 다른 서류들을 맡게 된 심사관은 소정의 기간 내에 장관에게 통상적으로 보고하여야 한다.</p> |

다) 출원 공개

출원 공개는 출원을 일정기간이 지나면 대중이 열람할 수 있도록 출원에 관한 내용을 출원 공개 공보에 기재하는 것을 의미한다. 이는 특허법의 기본 목적이 ‘공개의 대가로 주어지는 독점배타권’이기 때문에 목적에 부합되도록 하기 위해 특허 출원이 있는 후 일정기간이 경과하면 심사 유무에 관계없이 출원 내용을 공개함으로써 일반인이 열람하여 활용할 수 있도록 하기 위함이다. 또한 출원 공개를 통해서 제3자에게 그와 같은 내용의 특허 출원이 이미 존재함을 알려 중복연구, 중복 투자의 위험을 줄일 수 있으며 출원된 발명을 통해서 제3자의 개량 발명이 가능하게 할 수 있다. 출원 공개의 취지는 출원 발명을 공개함으로써 출원인의 입장에서는 출원 중인 발명에 대한 타인의 실시를 배제하고 보상

금 청구권을 발생시킬 수 있고 제3자의 입장에서는 출원 발명과 동일한 발명을 연구하고 있는 경우 이를 사전에 방지하는 데에 있다. 따라서 최대한 빨리 공개하는 것이 좋으므로 최선 출원일로부터 18개월이 되는 날에 하는 것으로 한다. 즉 통상적인 출원의 경우에는 출원일로부터 18개월 우선권주장이 수반되는 경우 또는 국제 출원의 경우에는 그 우선일로부터, 최선일로부터 18개월이 되는 때에 공개하도록 하고 있다.

우리나라는 특허법 제64조에서 출원 공개에 대한 내용을 규정하고 있는데, 원칙적으로 특허 출원일로부터 1년 6개월(18개월)이 경과된 때에 특허 출원이 공개되나, 우선권 주장이 있는 때에는 그 우선권 주장이 기초된 출원의 출원일, 즉 우선일로부터 1년 6개월이 지난 후에 출원이 공개되고 있다. 또한 출원인의 신청에 의하여 조기공개가 가능하다.

인도 역시 특허법 제11A조에서 출원 공개는 출원일로부터 1년 6개월(18개월)이 경과된 때에 이루어진다고 규정하고 있다. 법문 상으로는 소정의 기간으로 되어있으나 이에 대하여 특허 규칙에서 18개월로 정해놓고 있다. 인도 역시 조기공개 제도가 있어서 비밀유지의무가 있는 출원 등과 같은 일정한 사유가 아니라면 출원인의 신청에 의하여 조기공개를 할 수도 있다.

우리나라 및 인도의 출원 공개에 대한 규정은 큰 차이를 보이지 않는데 이는 출원 공개가 특허법의 제1목적인 ‘공개의 대가로 주어지는 독점배타권’에 부합하기 위한 특허법의 가장 기본적인 제도로서 세계적으로 동일한 기간에 공개가 되는 것이 국제적 추세에 부합하고 각 나라 간 균형을 맞추어야 하기 때문이다.

〈표 II-12〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(출원 공개)

| 출원 공개 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| 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. 1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일 2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일 3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우 | 제11A조 출원의 공개 (1) 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허 출원은 소정의 기간 중에는 공중에 공개하지 않는 것으로 한다. (2) 출원인은 소정의 방법에 의해 (1)에 근거하는 소정의 기간의 만료 전에 언제든지 자신의 출원을 공개하도록 장관에게 청구할 수 있으며, (3)의 규정을 따르는 것을 조건으로 장관은 가능한 한 신속하게 해당 출원을 공개해야 한다. 이하 생략 |

| 출원 공개 | |
|---|----|
| 한국 | 인도 |
| <p>선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일</p> <p>4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일</p> <p>② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.</p> <p>1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우</p> <p>2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)</p> <p>3. 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우</p> <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> | |

라) 이의 및 취소 신청

이의 신청은 특허가 공개된 후에 공중에 심사의 협력을 구하기 위한 제도이다. 특허법 역사는 그리 길지는 않으나 지금까지 상당한 수의 특허가 출원이 되어왔고, 또 기술적으로 과거부터 많은 발명들이 만들어져서 지금의 기술에 이를 수 있었다. 이런 기술들은 특허 출원의 실질 심사에 있어서 선행기술이 될 수 있고 이를 근거로 신규성 및 진보성을 판단하게 된다.

그러나 이와 같이 오랜 시간 동안 기술이 발전함에 따라서 축적된 선행기술의 양이 상당수에 이르러 심사관들이 선행기술 모두를 검토하여 신규성 및 진보성을 판단하는 것은 상당히 어렵다. 또한 비슷한 분야의 발명이라고 하더라도 공지된 발명 전부를 알기는 사실상 어렵기 때문에 이와 같은 이의 신청 제도를 통해서 공중에 협력을 구하여 심사의 공정성을 유지시키고자 하는 제도이다.

이의 신청과 관련하여 우리나라는 구법 상 이의 신청 제도를 두었으나 특허 허여를 지연할 수 있고 전체적인 절차 지연을 초래하여 특허 출원에서 등록까지의 기간이 길어지는 문제가 생겨 출원 절차의 지연방지를 위해 이와 같은 이의신청 제도를 폐지하였다.

하지만 이에 대한 보완책으로 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날

까지 등록특허의 취소를 신청할 수 있는 특허취소신청 제도를 신설하고, 무효심판에 대한 규정을 개정하였는데 기존에 무효심판은 등록공고일 후 3개월 이내라면 누구든지 무효심판을 제기할 수 있었던 것을 이해관계인 또는 심사관에 한해서만 청구할 수 있는 것으로 하여, 이의 신청제도를 사실상 특허취소신청 제도가 대신하게 되었다.

반면 인도는 여전히 이의신청 제도를 가지고 있으며 특허 출원 공개 후 등록 전 신청할 수 있는 이의신청인 사전이의신청제도(제25조 제1항)와 등록 공고일 후 1년 내 신청할 수 있는 사후이의신청제도(제25조 제2항)으로 나누어서 이의 신청을 할 수 있도록 하였다.

이와 같이 이의 신청에 대해서 기간을 나눈 것에 대해서는 특허가 허여되기 전이라면 비록 심사 지연이 생길 수 있지만 아직까지 특허권이라는 권리가 생기기 전으로 출원에 대한 심사를 통해 안정성 있는 특허권을 확보할 수 있어 특허 허여 전이라면 누구든지 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정한 것이다. 또한 특허가 등록된 직후라면 이를 안정된 상태의 권리로 보지 않아 심판을 강요하기보다 이의 신청제도라는 보다 간단한 제도를 선택할 수 있게 하였다.

반면에 특허가 등록이 되고 공고가 된 경우라면 특허권이라는 권리가 생긴 것으로써 하나의 권리가 되었는데, 이와 같은 권리가 불안정한 상태로 지속되는 것을 막기 위해서 공고 후 1년 이내에만 이의 신청을 제기할 수 있도록 하고 있다. 또한 심사를 거쳐 등록된 권리의 안정성을 위해서 등록 공고 후 1년 이내의 이의 신청인과 관련해서는 누구든지 할 수 있는 것이 아니라 이해관계인에 한해서 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

이의신청 사유에 대해서는 특허법 제25조 제1항 각호에서 나열하고 있으며 그 사유로는 주체적, 객체적, 절차적 요건으로 실질적인 특허 거절이유와 유사하다.

이의신청에 있어서 우리나라와 인도는 인정 여부, 기간 및 이해관계 여부 등에서 차이를 보이고 있다. 공증의 협력을 구하고 부실 특허 허여에 따라 피해를 입게 되는 사업자의 보호 차원에서 무효 심판 또는 이의 신청으로 이를 보호해줄 필요성이 있어 두 나라 모두 이에 대한 길은 열려 있으나 절차, 기간 및 사유에 조금씩 차이가 있기 때문에 이를 주의할 필요성이 있다.

〈표 II-13〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(이의신청)

| 이의 신청 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| 제6장의2 특허취소신청 제132조의2(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정 등록일부터 등록공고일 후 6 | 제25조 특허에 대한 이의제기 (1) 특허 출원이 공개되었지만 특허가 부여되어 있지 않은 경우는, 누구나 다음에 열거된 사유에 의해서 특허 부 |

| 이의 신청 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.</p> <p>1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우</p> <p>2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우</p> <p>② 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.</p> | <p>여에 대한 이의를 장관에게 서면에서 제기할 수 있다. (이하 생략)</p> <p>(2) 특허 부여 후 특허 공고의 날로부터 1년이 만료하기 전에는 언제라도 어떠한 이해관계인도 다음에 열거된 이유에 의해 소정의 방법으로 장관에게 이의를 제기할 수 있다. (이하 생략)</p> |

5) 특허권

특허의 요건을 구비하여 특허 출원을 한 후 특허의 등록가능성 여부를 심사받아 특허가 등록가능성이 인정된 경우라면 일정액의 수수료를 내고 출원인은 특허를 하여 받을 수 있다. 이렇게 등록 받은 특허권은 무체재산권으로서 타인이 자신의 발명과 동일한 발명을 업으로서 권원 없이 실시하는 경우 특허권에 기하여 침해 금지 청구 또는 손해 배상 청구를 할 수 있다. 이하 인도와 우리나라의 특허권을 비교한다.

가) 특허권의 존속기간

특허권은 일정한 존속기간을 가진다. 특허권은 발명을 한 자를 보호하기 위한 권리이지만 이를 무제한으로 인정하고 있지는 않다. 발명에 대한 권리를 일정기간 독점할 수 있게 한 후 그 기간이 지난 경우에는 누구나 자유롭게 실시할 수 있도록 하는 것이 기술 발전 및 산업 발전에 이바지 할 수 있기 때문이다. 우리나라와 인도는 동일하게 등록된 특허권의 존속기간을 출원일부터 20년간으로 하였다.

〈표 II-14〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(존속기간)

| 존속기간 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>제88조(특허권의 존속기간)</p> <p>① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을</p> | <p>제53조 특허의 존속 기간</p> <p>(1) 본법에 따르는 것을 조건으로 2002년 특허(개정)법</p> |

| 존속기간 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.</p> <p>② 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무 권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다.</p> | <p>시행 후에 부여된 각 특허의 존속 기간 및 해당 시행일에 본법에 의하여 만료되지 않거나 또는 효력을 잃지 않은 각 특허의 존속 기간은 특허의 출원일로부터 20 년간으로 한다.</p> |

나) 특허권의 효력

특허권의 권리내용은 특허 명세서의 특허 청구범위에서 묘사한 특허 발명에 대한 것이며 글 또는 도면 등으로 표현해야 하므로 권리의 특성상 무체재산권적 성격을 가지고 있다. 이러한 실체가 존재하지 않고 그 권리범위의 판단이 쉽지 않은 권리의 특성상 특허권의 권리범위를 어디까지 보아야 할지, 특허권의 효력이 어디까지 미치는 지에 대한 기준을 명확히 해야 할 필요성이 있다. 이는 특허권자의 입장에서는 권리범위를 명확히 하여 그 범위 내에서 특허권을 행사해 권리를 오·남용하는 것을 방지하기 위함이며 제3자의 입장에서는 권리범위 내의 발명을 실시하지 않도록 하여 불의의 침해를 방지하고 특허권자의 권리행사의 대상이 되지 않도록 하기 위함이다.

우리나라 특허법은 특허법 제94조에서 ‘특허권자는 업으로 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점한다.’고 하여 특허권의 내용을 규정하고 있고 권리의 구체적인 범위에 대해서는 ‘특허발명’과 ‘실시’에 관한 규정을 두어 구체화하고 있다 ‘특허 발명’이란 특허 받은 발명을 말하며 특허청구범위에 기재된 사항으로 정해진다.(특허법 제97조) ‘실시’란 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 수입을 위한 청약 등의 행위를 하거나 방법 발명의 경우에는 방법을 사용하는 행위를 특허권의 실시로 보고 있다.(특허법 제2조)

인도에서도 이와 유사하게 특허의 대상이 제품인 경우 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 인도에서의 해당 제품의 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여되며, 특허의 대상이 방법인 경우는 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 인도에서의 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있는 제품을 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여된다.

〈표 II-15〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허권의 효력)

| 특허권의 효력 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. 2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다. 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위</p> <p>제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.</p> <p>제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.</p> | <p>제48조 특허권자의 권리 본법의 다른 규정 및 제47조에 규정된 조건에 따르는 것을 조건으로 본법에 근거해 부여된 특허는 특허권자에게 다음에 열거된 권리를 준다. (a) 특허의 대상이 제품인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제삼자가 인도에서 해당 제품을 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권, (b) 특허의 대상이 방법인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제삼자가 인도에서 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있던 제품을 사용, 판매, 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권.</p> |

다) 특허권의 효력 제한

특허권은 위와 같이 일정한 범위에서 효력을 갖는다. 그러나 특허권의 효력은 개인의 재산권이면서 동시에 산업입법의 정실상 공공의 이익 또는 특허권의 목적에 부합하기 위해서 제한되어야 할 필요성이 있다. 이에 대해서 각 나라의 특허법에서는 각 나라의 실정 및 상황에 따라 다르게 규정하고 있는 바 우리나라와 인도의 특허법을 비교해 본다.

우리나라 특허법에서는 특허법 제96조에서 효력제한 사유를 규정하고 있는데 연구 및 시험 목적의 실시, 국내를 통과하는데 불과한 교통수단 및 이에 사용되는 장치 등 출원 당시에 국내에 있던 물건

및 2 이상 의약을 혼합하는 발명의 경우 약사법에 따른 제조행위에 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 특허권의 독점 배타적 성격에 따른 특허권자의 이익과 공공의 이익을 위한 실시 및 응당 정당한 사용이 되어야 할 실시를 명문으로 규정하여 보호를 해주고 있는 것이다.

인도에서는 특허법 제107A조에서 침해로 간주되지 않는 행위를 규정하여 어떠한 제품의 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입을 규제하는 법률로 인도 또는 인도 이외의 나라에 있어 실제로 유효한 것에 근거해서 필요하게 되는 개발 및 정보의 제출에 적절히 관계된 사용을 위해서만 특허 발명을 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입하는 행위 및 해당 제품을 제조, 판매 또는 반포하는 것을 법률에 근거해 적법하게 허가된 사람으로부터 누군가가 특허 제품을 수입하는 행위에 대해서는 특허권의 침해라고 보지 않는다.

〈표 II-16〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허권의 효력제한)

| 특허권의 효력제한 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건 3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건 ② 둘 이상의 의약[사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다]이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다. | 제107A조 침해로 간주되지 않는 일정한 행위 본법의 적용상, (a) 어떠한 제품의 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입을 규제하는 법률이며 인도 또는 인도 이외의 나라에 있어 실제로 유효한 것에 근거해서 필요하게 되는 개발 및 정보의 제출에 적절히 관계된 사용을 위해서만 특허 발명을 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입하는 행위, 및 (b) 해당 제품을 제조 및 판매 또는 반포하는 것을 법률에 근거해 적법하게 허가된 사람으로부터 누군가가 특허 제품을 수입하는 행위에 대해서는 특허권의 침해라고 보지 않는다. |

라) 특허권의 공유

특허권의 공유란 공동 출원, 양도 또는 그 외의 사유에 의하여 특허권이 복수의 사람에게 공동으로 소유되는 것을 말한다. 발명은 단독으로 할 수도 있지만 2인 이상이 협력하여 발명을 완성할 수 있다. 이런 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 함께 실제로 그 발명을 완성한 자에게 귀속되므로 공동으로 발명을 완성한 경우에는 공동으로 특허 받을 수 있는 권리가 귀속되며 공동발명자 전원

이 출원인이 되어야 한다. 이는 특허권이 무형의 재산권이므로 지분에 따른 권리의 공유가 가능하기 때문이다.

우리나라에서는 특허권이 공유인 경우 1)각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 타 공유자의 동의를 받지 아니하고 특허 발명을 업으로서 실시할 수 있다. 2)각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. 이에 위반하는 지분 양도 및 질권 설정 행위는 무효로 해석한다. 3)타 공유자의 동의 없이 제3자에 전용 실시권, 통상 실시권을 허락할 수 없고 동의 없이 허여된 실시권은 무효로 해석되어 제3자의 실시는 타 공유자에 침해를 구성한다. 4)특허권이 공유인 경우 공유자 전원이 심판을 청구하여야 하고 공유자 전원을 피청구인으로 하여 심판을 청구해야 한다. 심판은 공유자의 이해관계에 중대한 영향(무효심판, 정정심판, 권리범위확인심판 등)을 미칠 수 있어 법문상 고유 필수적 공동 심판으로 규정되었다. 심결 취소소송의 경우는 논란이 있으나 유사 필수적 공동 소송으로 해석하여 반드시 특허권자 전부가 이를 제기하지 않아도 된다는 것이 대법원의 판시이다. 5)존속기간 연장등록 출원도 공유자 전원이 공동으로 하여야 하며 6)특허의 정정 및 정정심판 모두 공유자 전원이 절차를 밟아야 한다.

인도에서는 특허권이 공유인 경우에는 각 공동 소유자의 이익을 조정할 필요가 있으므로 인도에서는 특허권이 공유인 경우 제한되는 권리 및 공유자 누구나 할 수 있는 사항에 대하여 규정하고 있다. 2 이상의 사람에게 특허가 부여되었을 때에는 특별한 합의가 없는 한 공유자들은 특허에 대해 균등하고 불가분의 지분을 가지며, 동의 없이 제3자에 라이선스를 허락하거나 지분의 양도를 할 수 없다고 규정하고 있다. 특허가 공유되는 경우 공유자 각자는 특허를 실시할 수 있으며 타인의 실시를 방지할 수 있는 배타권을 갖는다.

〈표 II-17〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(특허권의 공유)

| 특허권의 공유 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 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. | 제50조 특허의 공유자의 권리 (1) 2 이상의 사람에게 특허가 부여되었을 때에는, 특별한 유효한 합의가 없는 한, 공유자들은 특허에 대해 균등하고 불가분의 지분을 가진다. (2) 본조 및 제51조의 규정에 따르는 것을 조건으로 2 이상의 사람이 특허의 피부여자 또는 소유자로서 등록되어 있을 때에는, 특별한 유효한 합의가 없는 한, 공유자 각자는 다른 사람에게 알리지 않고 직접 또는 그 대리인에 의해서 자기의 이익을 위해 제48조에 의해 부여된 권리를 |
| 제44조(공동출원) | |

| 특허권의 공유 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.</p> <p>제90조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원)</p> <p>③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.</p> <p>제99조(특허권의 양도 및 공유)</p> <p>① 특허권은 이전할 수 있다.</p> <p>② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.</p> <p>③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.</p> <p>④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.</p> <p>제139조(공동심판의 청구 등)</p> <p>① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.</p> <p>② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.</p> <p>③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.</p> <p>④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.</p> | <p>행사할 권원을 가진다.</p> <p>(3) 본조 및 제51 조의 규정 및 실제로 효력을 가지는 합의에 따르는 것을 조건으로 2 이상의 사람이 특허의 피부여자 또는 소유자로서 등록되어 있을 때에는, 공유자 각자는 다른 사람의 합의가 있는 경우를 제외하고는 해당 특허에 라이선스를 허락하거나 해당 특허의 지분을 양도할 수 없다.</p> <p>(4) 특허의 피부여자 또는 소유자로서 등록된 2 이상의 사람 중 1인이 특허 물품을 판매했을 때에는 그 구입자 또는 그 사람을 통해서 권리를 주장하는 사람은 해당 물품이 단일의 특허권자에 의해서 판매된 것처럼 취급할 수 있다.</p> |

마) 실시권

실시권 제도는 우리나라와 인도가 크게 다르지 않다. 인도에서는 계약에 의한 실시권에 특별한 한정을 두지 않고 당사자 간의 계약 내용에 따라 실시권이 부여되며 통상실시권은 비배타적인 실시권

(Non-exclusive license)으로, 전용실시권을 배타적 실시권(exclusive license)으로 하여 배타적 실시권자는 특허권자로 포함시켜서 이해하고 있다.

〈표 II-18〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(실시권)

| 실시권 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 제102조(통상 실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. ② 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다. 이하 생략 제100조(전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다. 이하 생략 | 제2조 정의 및 해석 (f) “배타적 라이선스”란 특허권자가 실시권자에 대해서 또는 실시권자 및 그 사람으로부터 수권된 사람에 대해서 다른 모든 사람(특허권자를 포함한다.)을 제외하고 특허발명에 관한 권리를 부여하는 라이선스를 말하며, 배타적 실시권자란 이 취지에 따라서 해석해야 한다. 제82조 “특허 물품” 및 “특허권자”의 정의 이 장에서 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고는, (a) “특허 물품”이란, 특허 방법에 따라 제조된 어떠한 물품을 포함하고, (b) “특허권자”란, 배타적 실시권자를 포함한다. |

바) 강제실시권

강제실시권은 특허권자의 의사에도 불구하고 특허상표청장의 처분 또는 심판에 의하여 특허발명에 대한 실시권이 특정인에게 허가되는 실시권이다. 특허권의 취소제도와 함께 파리협약 제5조(A)에 의하여 인정되고 있는데, 공익상 필요, 특허권의 오·남용 및 등록 후 불사용을 제재하기 위한 제도이다.

우리나라에서는 특허권의 수용 (특허법 제106조 제1항), 재정에 의한 통상실시권(특허법 제107조), 통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권 (특허법 제138조)에서 이를 인정하고 있다.

먼저 특허권의 수용의 경우 국방상 필요하며 전시·사변 등 극도의 긴급 상태일 경우 통상실시권을 인정하며 실시권자는 특허권자에게 특허청장의 결정에서 정한 보상금 및 대가를 지급해야 한다.

재정에 의한 실시권의 경우는 특허권자의 발명 실시에 대한 제재 또는 특허권자의 보호보다 공익 보호의 필요성이 더 클 경우 인정되는 것으로써 정당한 이유 없이 3년 이상 불실시, 불충분한 실시, 실시가 공익을 위하여 특히 필요한 경우, 불공정 거래로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우, 의약품을

수출할 수 있도록 발명의 실시가 필요한 경우에 인정된다. 의약품 수출을 위한 경우에는 생산된 전량을 수입국에 수출해야 한다.

통상실시권 허여심판에 의한 실시권의 경우는 기존의 특허발명을 이용하는 발명이 특허로서 등록되었을 때(특허법 제98조) 후 출원에 의한 특허 권리자는 자신의 특허발명임에도 선 출원에 의한 특허권리자의 허락이 있어야 자신의 발명을 실시할 수가 있지만 특허법 제138조에서 정해진 요건에 따라서 선 출원 권리자가 정당한 이유 없이 정당한 대가에 라이선스 허가를 해주지 않거나 허가를 받을 수 없고 자신의 발명이 상당한 경제적 가치를 지니고 중대한 기술적 진보를 가져오는 경우 심판에 의하여 실시를 허가해주는 제도이다.

인도에서도 이런 강제실시권 제도를 인정하고 있다. 특허 발명의 수요가 충분하지 않을 때, 가격이 적당하지 않을 때, 그리고 특허 발명이 인도 내에서 실시되고 있지 않을 때 장관에 강제 라이선스 부여를 신청할 수 있다.

인도에는 관련 특허의 라이선스 부여제도가 있다. 특허권자 또는 실시권자(배타적, 비 배타적을 불문하고)가 본인의 발명을 실시하는 것을 저해 또는 방해받는 것을 이유로 관련 특허의 라이선스를 장관에 신청할 수 있는 제도이다.

또한 국가적 긴급 상황, 초긴급 상황, 공공의 비상업적 사용의 경우에 실제로 효력을 가지는 특허에 대한 발명을 실시하기 위해 강제 라이선스를 중앙정부에 신청하고 중앙정부는 그 취지를 고시하여 라이선스를 허여한다.

개발도상국 등 의약품 제조능력이 떨어지는 나라에 의약품 수출을 하기 위한 강제 라이선스를 허가하는 제도도 있다.

우리나라와 인도의 강제실시권 제도는 그 이념이 크게 다르지 않으나 규정 및 그 종류에 있어서 차이가 있음을 볼 수 있다. 인도에 진출하는 기업들은 특히 강제 실시권의 부여 조건 및 우리나라에는 없는 관련 특허의 라이선스 등을 유의하여야 할 것이다.

〈표 II-19〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(강제실시권)

| 강제실시권 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| 제106조(특허권의 수용) ① 정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다. ② 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허 | 제84조 강제 라이선스 (1) 특허 부여일로부터 3년의 기간 만료 후에는, 어떤 이해관계인도 다음의 이유에 의하여 강제 라이선스의 허락을 요구하는 신청을 장관에 대해서 할 수 있다. 즉, |

| 강제실시권 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>권 외의 권리는 소멸된다.</p> <p>③ 정부는 제1항에 따라 특허권을 수용하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다.</p> <p>④ 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>제107조(통상실시권 설정의 재정)</p> <p>① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “협의”라 한다)를 하였으나 협약이 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 “재정”이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.</p> <p>1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우</p> <p>2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우</p> <p>3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우</p> <p>4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우</p> <p>5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우</p> <p>(이하 생략)</p> <p>제138조(통상실시권 허여의 심판)</p> <p>① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특</p> | <p>(a) 특허 발명에 관한 공중의 적절한 수요가 충족되어 있지 않은 것, 또는</p> <p>(b) 특허 발명이 적정하게 적당한 가격으로 공중이 이용 가능하지 않은 것, 또는</p> <p>(c) 특허 발명이 인도 영역 내에서 실시되고 있지 않은 것</p> <p>이하 생략</p> <p>제89조 강제 라이선스 부여의 일반 목적</p> <p>제84조에 근거하는 신청에 대한 장관의 권한은 다음의 일반 목적을 달성하기 위해 이것을 행사한다. 즉,</p> <p>(a) 특허 발명이 인도 영역에서 상업적 규모로, 부당한 지연 없이, 그리고 적절히 실행 가능한 정도까지 실시되는 것</p> <p>(b) 특허의 보호 아래에서 실제로 인도 영역에 있어 특허 발명을 실시 또는 개발하고 있는 사람의 이해가 부당하게 저해되지 않는 것</p> <p>제91조 관련 특허의 라이선스 부여</p> <p>(1) 이 장의 다른 어떤 규정에도 구애 받지 않고, 특허증 날인 후에는 언제라도 특허권자 또는 배타적인가 비배타적인가를 불문하고 그 실시권자로서 다른 특허 발명을 실시할 권리를 가지는 사람은 최초로 언급한 특허에 근거하는 라이선스를 그 사람이 가지고 있지 않기 때문에 해당 다른 발명을 효율적 혹은 가능한 한 유리하게 실시하는 것을 저해 혹은 방해 받고 있는 것을 이유로 해당 라이선스의 부여를 장관에 대해서 신청할 수 있다.</p> <p>이하 생략</p> <p>제92조 중앙정부의 고시에 의한 강제 라이선스에 관한 특칙</p> <p>(1) 국가적 긴급 상황 혹은 초긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 실제로 효력을 가지는 어떤 특허에 대한 발명을 실시하기 위해 강제 라이선스를 그 특허증 날인 후에 허락하는 것이 필요하다는 것을 중앙정부가 납득한 때에는, 중앙정부는 그 취지를 관보에 고시하고 그 고시가 있었을 때에는 다음에 열거된 규정이 발효한다.</p> |

| 강제실시권 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.</p> <p>③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.</p> <p>(이하 생략)</p> | <p>(이하 생략)</p> <p>(i) 국가적 긴급 상황에 있고, 또는 (ii) 초긴급 상황에 있고, 또는 (iii) 공공의 비상업적 사용의 경우.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>제92A조 일정한 예외 상황 하에서 특허 의약품의 수출에 대한 강제 라이선스</p> <p>(1) 공중위생 문제에 대응하기 위해서 관계 제품의 의약품 업계가 제조능력이 불충분하거나 또는 제조능력을 일절 가지지 않은 나라 전용의 특허 의약품의 제조 및 수출에 대한 강제 라이선스는 이용 가능하다. 다만, 해당국이 강제 라이선스를 허락했거나 해당국이 고시 또는 그 외에 의해 인도로부터의 해당 특허 의약품 수입을 허가하고 있는 것을 조건으로 한다.</p> <p>(이하 생략)</p> |

사) 추가특허제도

추가특허제도는 우리나라에는 존재하지 않는 제도이다. 이는 기존 발명의 개량 또는 변경 발명에 대한 특허를 주 발명에 대한 추가 특허로서 보호 및 관리하는 제도이다. 추가특허제도의 취지는 개량 또는 변경 발명과 관련해서 기존 발명에 부가적인 출원으로 보고 기존 발명에 부가되어 보호되도록 하는 취지이며 그 유효기간은 주 발명의 존속기간이 종료하기 전까지 계속 유지되는 것으로 규정하고 있다. 따라서 추가 특허는 주 발명에 부가되어 그 기간 동안 보호되는 특허가 된다.

또한 추가 특허의 특징은 신규성 및 진보성 판단에 있어서 주 발명은 선행기술이 되지 않는다는 점이다. 원칙적으로 자신이 한 발명이어도 출원일 후 1년 6개월이 지나서 한 개량 또는 변경 발명에 대해서는 기존 발명은 선행기술로서의 자료가 될 수 있다. 따라서 기존 발명에 비해서 신규성 및 진보성이 인정되는 경우에만 특허를 허여 받을 수 있는 것이며 우리나라 역시 이와 같이 규정하고 있다.

그러나 이와 같은 경우 개량 및 변경 발명이 기존 발명이 아닌 다른 선행기술에 의해서 신규성 및 진보성이 인정되나 자신의 기존 발명에 대해서 신규성 및 진보성 위반으로 거절될 수 있다. 이는 자신

이 한 발명에 대해서 자신의 출원 공개에 의해서 특허를 받을 수 없게 되어 부당한 점이 있을 수 있기 때문에 이와 같은 규정을 두어서 추가 특허로서 기존 발명과 함께 보호할 수 있도록 하고 있다.

우리나라는 이와 같은 추가특허에 대한 규정을 가지고 있지 않다. 우리나라는 개량 또는 변경 발명에 대해서 출원이 가능하지만 발명 후 1년 6개월 전에 개량 또는 변경 발명을 하여야 자신의 발명에 의한 신규성 및 진보성이 문제되지 않으며 그 이후에는 기존 발명에 비해서 진보된 발명으로서 특허를 받는 것이 가능할 것이다. 이처럼 우리나라에서는 추가특허제도에 관한 규정을 가지고 있지 않는다는 차이점이 있다.

이 역시 인도 특허법과의 주된 차이 중에 하나이며 인도 진출에 있어서 다수의 특허권을 확보하는 경우 추가특허제도를 검토해 볼 필요성이 있다.

〈표 II-20〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교(추가특허제도)

| 추가특허제도 | |
|--------|---|
| 한국 | 인도 |
| 규정 X | <p>제54조 추가 특허</p> <p>(1) 본조의 규정에 따르는 것을 조건으로 특허 출원을 위해서 제출된 완전 명세서에 기재 혹은 개시된 발명(본법에서는 이하 "주 발명"이라고 한다.)의 개량 또는 변경과 관련되는 특허 출원이 되고 그 출원인이 주 발명에 대하여 특허를 출원하거나 또는 거기에 관계되는 특허권자인 경우, 해당 출원인이 그 취지를 청구할 때에는 장관은 해당 개량 또는 변경에 대한 특허를 추가 특허로서 부여할 수 있다.</p> <p>(2~3항 생략)</p> <p>(4) 추가 특허는 주발명의 특허 부여 전에는 부여되지 않는다.</p> <p>제55조 추가 특허의 존속 기간</p> <p>(1) 추가 특허는 주 발명과 관련되는 특허의 존속 기간 또는 그 잔존기간과 동일한 기간이 부여되고, 해당 기간 중 및 해당 주 발명과 관련되는 특허의 실효까지 계속해 유효한 것으로 한다.</p> <p>다만, 주 발명과 관련되는 특허가 본법에 근거하여 취소 되었을 때에는, 재판소 또는 경우에 따라 장관은 소정의 방법에 따라 특허권자로부터의 청구가 있을 때에 추가 특허는 주발명에 관계된 특허의 잔존기간에 대하여 독립한 특허가 되는 취지를 명할 수 있으며, 그 경우 거기에 응해</p> |

| 추가특허제도 | |
|--------|--|
| 한국 | 인도 |
| | <p>해당 특허는 독립한 특허로서 유효하게 존속한다. (이하 생략)</p> <p>제56조 추가 특허의 효력 (1) 완전 명세서에서 클레임 된 발명이 다음에 열거된 어떠한 공개 또는 실시에 의하여 진보성을 포함하지 않는다는 이유만으로는 추가 특허의 부여에 대해서 거절되지 않으며, 추가 특허로 부여된 특허가 취소되거나 무효로 여겨지지 않는다. (a) 추가 특허와 관련되는 완전 명세서에 기재된 주발명, 또는 (b) 주발명의 특허에 대한 추가 특허 또는 해당 추가 특허의 출원과 관련되는 완전 명세서에 기재된 해당 주발명의 개량 또는 변경, 그리고 추가 특허의 효력에 대해서는 발명을 독립한 특허의 대상으로 해야 한다는 이유에 의해서 다투어서는 안 된다. (이하 생략)</p> |

아) 진정 발명자의 특허 부여(무권리자에 대한 취급)

무권리자는 발명에 대한 권리를 가지고 있지 않은데도 불구하고 임의로 또는 발명자의 의사에 어긋나게 특허출원을 한 자를 의미하는 것으로서 진정한 발명자를 보호하는 특허법의 목적에 비추어 볼 때 무권리자의 경우에는 특허 등록을 하여주지 않는다. 우리나라와 인도 모두 무권리자의 출원은 특허 거절이유로 규정하고 있다. 따라서 진정한 발명자의 신청이 있는 경우 진정 발명자임을 증명하는 경우라면 무권리자의 출원은 거절되며 진정 발명자는 무권리자의 출원에 의하여 거절되지 않을 것이다.

우리나라는 특허법 제33조 제1항에서 '발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.'고 하여 반대 해석상 무권리자의 경우에는 특허를 하여 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.

무권리자의 특허 출원이 정당한권리자가 아니라는 이유로 거절결정이 된 후에 그 확정일로부터 30일 이내 출원한 경우(특허법 제34조) 또는 무권리자에 대한 출원이 등록이 된 후에 무효 심판에 의해서 특허권이 무효가 되고 이에 대한 심결이 확정된 경우에 확정일 후 30일 이내에 정당한 권리자의 특허 출원이 있거나 그 전에 특허 출원을 한 경우에(특허법 제35조) 발명이 동일하다면 정당한 권리자의 출

원일을 무권리자의 특허 출원일로 소급하여 주는 규정이 있다.

인도는 특허법 제52조에서 ‘특허에 대해서 해당 특허가 부정한 방법에 의해서 취득되고 신청인 혹은 전 권리자의 권리를 침해하여 취득되었다는 이유로 인해 제64조에 근거하여 취소되었을 때 또는 취소의 청구에 대하여 심판부 또는 재판소는 해당 특허를 취소하는 대신에 청구항에 포함되는 발명이 신청인으로부터 지득한 것임을 인정한 결과로 해당 청구항을 삭제하는 완전 명세서의 보정을 해야 할 취지를 지시할 때에는 심판부 또는 재판소는 동일 소송에 대해 명하는 명령에 의하여 심판부 또는 재판소가 특허권자에 의해서 부정하게 지득되었다고 인정한 발명의 전부 또는 일부에 대하여 신청인에게 특허 부여를 허가할 수 있다.’ 라고 규정하고 있어서 특허권이 허여된 후에 특허 출원인이 사기 등에 의해서 타인의 발명을 무단으로 출원하고 타인의 권리를 침해하여 출원한 것이 인정되고 그 타인이 진정한 발명자 및 출원할 권리를 가진 자임을 인정할 수 있는 경우라면 그 특허에 대해서 무권리자에 대한 특허를 진정한 권리자의 특허로 보아 진정 권리자의 특허로 인정해 줄 수 있음을 규정하고 있다. 이는 무권리자의 출원이었어도 심사관은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성과 같은 실질적인 심사 요건에 대한 검토를 하여 등록된 특허이기 때문에 심사 경제 및 효율성을 위해서 이와 같은 진정한 권리자에게 특허를 허여하는 것이 타당하기 때문이다.

이는 우리나라 특허법 제34조 및 제35조와 차이가 있는데, 우리나라 특허법 제34조 및 제35조에서는 무권리자의 출원일을 정당권리자의 출원일로 인정하여주는 제도로서 출원일을 소급해줄 뿐, 법적으로서 특허가 바로 허여되는 것은 아니다. 그러나 최종 개정법은 제99조의2 특허권의 이전청구를 도입하여 우리나라도 인도와 유사하게 진정 권리자가 특허권을 양도받는 것이 가능하다.

우리나라 특허법 제34조 및 제35조는 사실상 큰 실익이 없는 조문으로 볼 수 있다. 진정 권리자의 출원을 무권리자 출원일로 소급시켜 주지 않는다고 하더라도 무권리자의 출원에 의해서 진정 권리자의 출원은 거절되지 않는 것으로써 무권리자임이 증명된다면 진정 권리자는 무권리자의 관계에서 불이익을 받지 않기 때문에 출원일을 소급시켜줄 실익이 크지 않다. 오히려 존속기간 면에서 출원일부터 20년간 보호가 되는바 존속기간이 짧아져 손해를 볼 수 있다. 무권리자 보호 제도에 있어서는 우리나라 특허법 제35조보다 인도의 법체계가 더 효율적이다.

<표 II-21> 인도 특허법과 한국 특허법 비교(진정 발명자 보호)

| 진정 발명자 보호 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바 | 제52조 사기에 의해 타인이 특허를 취득했을 경우의 진정하고 최초의 발명자에게의 특허 부여 |

진정 발명자 보호

| 한국 | 인도 |
|---|--|
| <p>에 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.</p> <p>② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.</p> <p>제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.</p> | <p>(1) 특허에 대해서 해당 특허가 부정한 방법에 의하여 취득되고 신청인 혹은 전 권리자의 권리를 침해하여 취득되었다는 이유에 의해 제64조에 근거하여 취소되었을 때 또는 취소의 청구에 대하여, 심판부 또는 재판소는 해당 특허를 취소하는 대신에 클레임에 포함 되는 발명이 신청인으로부터 지득한 것임을 인정된 결과로 해당 클레임을 삭제하는 완전 명세서의 보정을 해야 할 취지를 지시할 때에는, 심판부 또는 재판소는 동일 소송에 대해 명하는 명령에 의하여 심판부 또는 재판소가 특허권자에 의해서 부정하게 지득 되었다고 인정한 발명의 전부 혹은 일부 또는 보정에 의해서 삭제되는 해당 부분에 대하여 삭제된 해당 특허 대신에 해당 신청인에게 특허 부여를 허가할 수 있다.</p> <p>(이하 생략)</p> |

㉠ 신지식재산권 관련 제도

세계적으로 논의되고 있는 신지식재산권 관련 제도가 인도에서 인정받는지 여부를 살펴보겠다. 특히 소프트웨어 발명의 경우 일본 및 미국에서는 특허성을 인정하고 있으나 우리나라에서는 소프트웨어 자체를 물건으로 인정할 수 없다고 하여 아직 소프트웨어 자체만의 특허성을 인정해주지 않고 BM 특허 또는 하드웨어와 접목한 형태로서 우회적으로 그 특허성을 인정해주고 있는 실태이나 인도의 경우를 다음에서 살펴보겠다.

1) 소프트웨어 발명

소프트웨어 혹은 컴퓨터프로그램의 특허성에 대해서는 논란이 있어왔다. 소프트웨어는 단순한 수학적 알고리즘이며 자체를 물건으로 취급할 수 없고 두뇌에서 수행하는 정신적, 지능적 수단 또는 과정과 동일하여 자연법칙을 이용한다고 보기 어렵다는 것이 반대하는 사람들의 주장이다. 즉 소프트웨어는 발명의 대상이 될 수 없다는 것이다. 이에 반해 소프트웨어는 컴퓨터의 물리적 구조의 일부로서 특정한 목적에 적합한 구체적인 장치를 만들어내는 배선 또는 접선수단과 동일시 할 수 있어 결과적으로 자연 법칙을 이용한 것으로 특허성이 인정되어야 한다는 입장이 있다.

현재 미국, 일본, EU 등의 국가에서는 순수한 알고리즘을 특허의 대상으로 인정하지 않고 구체적이고 유용하거나 형태가 존재하는 결과를 생산하는 방법에 의한 특허성을 인정하고 있다. 우리나라 역시 1998년 개정법을 통해 방법 발명, 물건에 화체되어 있는 소프트웨어 발명 및 기록매체 청구항을 통하여 특허성을 인정해주고 있다.

IT가 주산업 중에 하나인 인도에서도 소프트웨어 그 자체만으로 특허성을 인정해주지는 않는 모습이다. 2005년 개정법에서 소프트웨어 특허를 포함시키는 법안이 발의되었으나 2005년 4월 인도 의회는 이를 삭제하였다.

현재 인도에서도 특허법 제3조 (k)에서 컴퓨터 프로그램 그 자체 또는 알고리즘을 특허성이 없다고 규정하고 있으며, 기계 등에 실질적으로 적용중인 소프트웨어의 특허성을 인정하고 있는바 알려진 기술에 기능적인 공헌을 하는 경우에는 특허를 허여하여 주고 있다. 즉 컴퓨터 프로그램 그 자체만으로는 등록이 불가능하나 단지 컴퓨터 프로그램이 아닌 하드웨어에 구현되어 기술의 혁신을 가져오는 정도라면 등록이 가능하다고 인도 특허상표청은 “MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURE” (MPPP)에서 밝힌바 있다.

2) BM특허

BM(Business Model)발명은 컴퓨터, 네트워크 등의 통신 기술을 통해 영업 방법을 구현하기 위한 발명으로서, 영업 방법 또는 비즈니스 방법은 자연법칙을 이용하는 것이라고 보기 어려워 초기에 논란이 있었으나 최근 모든 국가에서 특허로 인정해주고 있는 추세에 있다. 우리나라에서 특허로 인정 받으려면 ‘영업 방법’과 이를 구현하기 위한 ‘컴퓨터 기술’이 시계열적으로 제시되어야 한다. 또한 인간의 행위가 발명의 구성요소로 포함이 되어서는 자연법칙을 이용한다고 볼 수 없으므로 로그인이나 클릭하는 등 단순한 단계를 넘어서는 사람의 역할이 발명에 포함되어서는 그 성립성이 인정되지 않는다. 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서는 영업 방법 자체의 신규함이나 진보함 보다는 이를 구현하는 프로그램 등 컴퓨터기술이 기존에 비해 얼마나 진보한지 영업 방법과 결합하는 것이 비 용이한지 여부를 판단하는 것이 일반적이다.

인도에서도 1990년대 후반까지 BM특허를 인정해주고 있지 않았다. 특히 2002년 개정법으로 들어온 인도 특허법 제3조 (k)에서 영업 방법은 특허성이 없다고 규정하여 인도에서는 BM발명에 특허를 허용해주지 않는 것으로 보인다. 특히 야후와 레디프의 이의신청 사건에서 인도 법원은 야후의 발명을 ‘컴퓨터분야의 커다란 기술적 혁신이나 기계를 위한 발명이 아닌 영업 발명을 위한 발명’으로 보아 야후의 거절결정불복에 대한 심판을 기각하여 인도에서 BM발명은 특허성이 없음을 확실히 하였다.

이는 인도에 진출하려는 IT계열 회사들은 반드시 염두에 두어야 할 부분이다.

라 소결 및 유의사항

인도의 특허법과 우리나라의 특허법에 대해서 차이점을 중점적으로 하여 각 규정을 비교해 보았다. 인도의 특허법 체계를 보면 우리나라와는 그 구조에 있어서 조금 차이가 있는 것을 알 수 있다. 우리나라는 대륙법계 국가로서 독일, 일본 등과 특허법의 구조가 비슷하고 조문상의 위치 역시 비슷한 모습을 보인다. 그러나 인도는 영국의 식민지였던 나라로서 영국에 많은 영향을 받고 영국의 특허법을 수입하여 특허법이 형성되었기 때문에 미국, 영국 등과 유사한 체계를 가지면서 우리와는 다소 규정상의 차이를 보이고 있다.

그러나 각 규정들에 대하여 살펴보면 실질적으로 같은 의미를 가진 조문이 많은 것을 알 수 있으며 특허성의 판단, 출원 공개 등에 대한 조문 역시 이런 규정들 중에 하나이다.

또 다른 점으로는 우리나라에는 실용신안제도가 존재하나 인도에는 실용신안에 관한 규정이 존재하지 않는다는 것이다. 우리나라는 발명보다 낮은 수준으로서 고안에 대해서 실용신안등록을 할 수 있도록 하여 주고 있지만 인도는 실용신안에 대한 직접적인 규정이 없기 때문에 모든 발명 및 고안에 대해서는 특허권으로서만 보호 받을 수 있다. 따라서 우리나라에서 실용신안으로 출원된 특허 등에 대해서 동일한 권리를 인도에 받고자 한다면 실용신안이 아닌 일반 특허출원을 하여야 한다는 점 역시 차이점 중에 하나이다.

또한 국제적으로 인정받기 시작하는 소프트웨어와 BM발명의 경우 우리나라에서는 제한적이거나 특허를 허용해주기 시작했으나 인도에서는 법 규정으로 BM발명은 원천 봉쇄하였으며 소프트웨어 발명도 제한을 많이 하고 있는 양상이다.

이처럼 인도의 특허법과 우리나라의 특허법은 유사한 규정 및 서로 다른 의미를 가진 규정들이 존재한다. 우리가 여기서 주목해야 할 규정은 유사한 점보다는 그 차이점이 나는 규정들이다. 실질적으로 해외에 진출함에 있어서 차이점이 있는 규정 때문에 불측의 손해를 입을 수 있으며 다른 제도에 따라 특허권의 취급을 달리하는 경우가 있을 수 있어 그 차이점에 대해서 잘 알고 있어야 한다.

아래의 표는 차이점에 대해서 간략히 정리한 것이다.

〈표 II-22〉 인도 특허법과 한국 특허법 비교

| | 한국 | 인도 |
|----------|---|---|
| 가명세서 | 국내 우선권 및 청구범위 제출 유예 제도와 유사 | 가명세서 작성 후 12개월 내 완전 명세서 작성 가능. 가명세서에 개시된 발명에 대해서는 가명세서의 출원일에 출원한 것으로 보아줌 |
| 청구 범위 기재 | 명세서의 상세한 설명만 기재하여 출원하고 청구 범위를 기재하지 않더라도 출원 가능, 후에 출원이 공개되기 전까지만 청구 범위 기재를 추가하면 요건 충족됨 | 출원시 1 또는 20이상의 청구항을 반드시 작성해야함. |
| 작성 언어 | 명세서 등을 작성함에 있어서는 한국어 또는 영어로 기재하여야 하며 영어로 기재하는 경우, 추후 한국어 번역문이 필요 | 명세서 작성에 있어서 인도 언어인 힌두어 또는 영어로 작성하는 것이 가능 |
| 실용신안제도 | 물품의 형상, 구조, 조합에 대해서 10년간의 보호를 인정해주는 제도로서 특허보다 진보성 판단 기준이 완화되어 있다. | 규정 X |

| | 한국 | 인도 |
|---------------|---|--|
| 가명세서 | 국내 우선권 및 청구범위 제출 유예 제도와 유사 | 가명세서 작성 후 12개월 내 완전 명세서 작성 가능. 가명세서에 개시된 발명에 대해서는 가명세서의 출원일에 출원한 것으로 보아줌 |
| 심사 청구 시기 | 심사 청구는 출원인뿐만 아니라 누구든지 가능, 3년 내에 심사 청구를 하여 실질 심사를 하여 등록이 가능함 | 심사 청구를 함에 있어서는 출원인 또는 해당 출원의 이해관계인만 가능. 우선일로부터 48개월 심사 청구가 있는 경우에만 한해서 실질심사를 함. |
| 추가 특허 | 규정 X | 추가 특허제도가 존재, 특허의 관리 및 진보성 등에 의해서 출원이 거절되지 않고 주발명과 같이 보호됨 |
| 이의 신청 | 이의 신청이라는 제도는 없�지고 무효심판 제도로 통합되어 등록 공고 후 3개월 동안 이해관계인 또는 심사관은 무효 심판을 제기할 수 있음 특허취소신청이 신설되어 특허설정일로부터 등록공고 후 6개월 동안 누구든지 특허취소신청을 할 수 있음 | 출원 공개 후 특허 허여 전에는 누구든지 이의 신청 가능, 특허 허여 후 1년 이내에는 이해관계인에 한해서 이의 신청 가능. |
| BM특허 S/W특허 | 일정 요건에 따라 인정 | S/W는 일정 요건 하에 인정 BM특허는 불가능. |

part 2

상표법

가) 상표법 연혁

〈표 II-23〉 상표법 연혁

| 연혁 | 제도 |
|-------------|--|
| Before 1940 | Common Law |
| 1940 | Trade Marks Act, 1940 |
| 1943 | Separate Patent Office and Trade mark Office |
| 1958 | Trade & Merchandise Marks Act |
| 1999 | The Trade Marks Act |
| 2002 | The Trade Marks Rules |
| 2010 | The TradeMarks(amendment)Act of 2010 |

상표법은 1940년 처음 제정되어 상표에 대한 보호를 시작하게 되었다. 상표법이 제정되기 전에는 'Common Law'에 의해서 규율되었다. 그 이후로 상표법이 'Trade Marks Act, 1940'이라는 이름 아래 1940년 11월 3일에 제정되었으며, 1942년 1월 6일에 시행되었다. 상표법의 개정과 관련해서는 1941년 개정되었으며 그 이후로도 2번 정도 더 개정이 있었다. 1943년 개정법에서는 특허상표청의 일부로서 Calcutta(지금의 Kolkata)에 위치한 상표사무국에 대해서 특허상표청의 일부가 아닌 별도의 기관으로서 Bombay(지금의 Mumbai)에 별도의 기관을 만들어서 특허사무국과 상표사무국을 분리시켰다.

그 이후로 1958년에 Trade Marks Act, 1940는 'Trade & Merchandise Marks Act, 1958'으로 개정되었다. 이는 1959년 11월 25일 발효되면서 상표법에 관한 규율에 있어서는 이 법을 따르게 되었다.

그 뒤로 'Trade & Merchandise Marks Act, 1958'은 1999년 'The Trade Marks Act, 1999'

으로 개정되었으며 지금까지 규정이 유지되고 있다. 또한 2002년에는 상표법 규칙 'The Trade Marks Rules'이 제정되었고 2017년 일부 개정되었다.

현재까지 위의 법률에 의하여 상표법이 규율되고 있으며 현재는 국제적 추세에 따라서 파리 조약 및 Trips Agreement 등을 고려하여 세계적인 추세에 맞추어서 상표법을 운영하고 있고, 2013년 마드리드 협약에 속하게 되었다.

상표법에 있어서는 특허법과 같이 개정이 자주 일어나거나 큰 변화를 보이지 않으나 지식재산권이 라는 무체재산권으로서 민법 기타 법률에 비해서는 개정이 많이 일어나고 있으며 상표법 역시 앞으로 개정이 있는 경우라면 그 개정 사항에 대해서 반드시 염두에 둘 필요가 있다.

나 대한민국 상표법과의 비교

1) 서론

인도의 상표 출원 및 등록의 수는 특허나 디자인에 비해서 많은 수가 존재한다. 과거와는 달리 기술이 발전하고 다양한 기업들이 생겨나면서 자신의 상품에 대한 출처를 표시하는 것은 중요한 일이 되었다. 사람들은 브랜드 가치를 보고 제품을 구매하는 경우가 많아 졌는바 상표의 중요성이 대두되고 있다. 이하에서는 상표 출원 및 등록과 관련해서 우리나라와 인도 상표법의 차이점과 공통점을 파악하여 인도 진출 시 필요한 정보를 제공하고자 한다. 우선 보호 대상과 관련하여 우리나라와 차이점이 있는지, 또한 보호 요건으로써 절대적 거절이유, 상대적 거절이유를 소개하고, 출원 서류 작성, 이의 신청, 상표권의 이전 및 양도의 절차, 요건에 대해서 다루어 보겠다.

2) 보호의 대상

가) 상표의 정의

상표는 상품의 출처 표시 기능을 하도록 하는 표장으로써 상표를 사용하여 생기게 되는 신용을 보호하며 수요자들의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다. 상표는 상품과 별도로 존재하는 것이 아니라 특정 상품에 대해서 그 상품에 대한 출처 표시로써 상표를 사용하는 것이므로 상표 및 상품을 함께 고려하여 판단하여야 한다.

상품류 구분 등을 통해 특정 상품을 지정하는 것은 우리나라와 인도가 큰 차이를 보이지 않는다. 그러나 특별한 형태의 상표(표장)에 대해서는 각 나라마다 보호할 수 있는 범위가 다를 수 있기 때문에 이에 대한 검토가 필요하다.

우리나라는 표장의 대상으로 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채 홀로그램 등 시각적으로 인식할 수 있는 것뿐만 아니라 최근 개정을 통하여 소리, 냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것을 시각적인 방법으로 사실적으로 표현한 것 까지 보호해주고 있다.

최근 몇 차례의 개정을 통하여 인정해주지 않았던 색채만의 상표, 동작, 홀로그램 및 냄새, 소리상표까지 표장의 범위로 폭넓게 인정을 해주고 있다.

인도에서는 색채만의 상표나 시각적으로 인식할 수 없는 상표에 대해서는 아직까지 상표로서 인정해주지 않고 있다.

우리나라는 2011년 개정을 통해서 상품이나 서비스업의 특성을 증명해주는 증명 표장을 인정하게 되었고 이는 인도에서도 인정해주고 있다.

우리나라에서는 지리적 표시를 지리적 표시 단체표장으로 상표법 내에서 보호를 해주고 있으나 인도에서는 별도의 법률로써 보호하고 있다는 차이점이 있다.

마지막으로 인도의 상표법에서는 상표의 부분에 대해서 별도로 상표 등록이 가능하도록 하는 부분 상표로서 보호받을 수 있으며, 유사 상표에 대해서 연속 상표(Series Trademark)로써 연속적인 보호가 가능하다. 이는 우리나라 상표 제도와는 다른 제도로써 우리나라의 상표 보호는 상표 전체에 대한 보호를 해주며 유사 상표에 대해서는 자신의 출원 또는 등록에 의해서 거절되지 않을 뿐 시리즈로서 등록이 되지 않는다는 점에서 인도 상표법과는 차이가 있다.

〈표 II-24〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(보호의 대상)

| 보호의 대상 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 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. 2. “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현 | 제2조 정의 및 해석 (1) 본 법에서 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고, (e) 「증명표장」은 상품 또는 서비스의 거래와 관련하여, 상품의 원산지, 원재료, 상품의 제조 또는 서비스의 제공 방법, 품질, 정도, 또는 그 외의 특징에 관해 표장의 소유자에 의해 증명된 표장으로서, 증명이 없는 상품 또는 서비스로부터 식별가능한 표장이며, 제IX장의 규정에 의해 |

보호의 대상

| 한국 | 인도 |
|---|--|
| <p>방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.</p> <p>3. “단체표장”이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.</p> <p>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.</p> <p>5. “동음이의어 지리적 표시”란 같은 상품에 대한 지리적 표시가 타인의 지리적 표시와 발음은 같지만 해당 지역이 다른 지리적 표시를 말한다.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9. “업무표장”이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 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</p> | <p>해당 상품 또는 서비스에 대해 증명표장의 소유자 명의로 증명표장으로서 등록된 것을 말한다.</p> <p>(g) 「단체표장」은 표장의 소유자인 사람들의 단체(1932년 인도·파트너십법의 취지에 있어서의 파트너십은 아니다)의 구성원의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별하기 위한 상표를 말한다.</p> <p>(m) 「표장」은 도형, 브랜드, 헤딩, 라벨, 티켓, 명칭, 서명, 말, 문자, 숫자, 상품의 형상, 포장, 또는 색채의 조합, 또는 이들의 조합을 포함한다.</p> <p>(j) 「상품」은 거래 또는 생산의 대상이 되는 것 모두를 말한다.</p> <p>(z) 「서비스」는 잠재적 사용자에게 이용 가능한 어떠한 서비스이며, 은행, 통신, 교육, 운차, 보험, chit funds(상호부조 금융 조직), 부동산, 수송, 저장, 소재 처리, 가공, 전기 그 외의 에너지 공급, 기숙, 하숙, 연예, 오락, 건축, 수리, 뉴스 또는 정보의 전달 및 광고 등의 공업적 또는 상업적 사항의 영업에 관련하는 서비스의 제공을 포함한다.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>제15조 상표의 부분 등록 및 연속 상표의 등록</p> <p>(1) 상표의 소유자로서 상표의 일부를 분리해 배타적으로 사용할 권리가 있다고 주장하는 자는 그 상표의 전부 또는 일부를 분리 상표로서 출원할 수 있다.</p> <p>(2) 각 분리 상표는 독립된 상표에 적용되는 모든 조건 및 그 부대조건을 충족해야 한다.</p> <p>(3) 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스, 또는 동종의 상품이나 서비스와 관련한 복수의 상표에 대해 본질적인 부분에 있어서는 서로 유사하지만 다음의 사항에 있어서는 상이한 상표들에 대해 그 소유를 주장하는 사람이 상표등록을 받으려고 할 때는 1 개의 시리즈 상표로 등록 받을 수 있다.</p> <p>(a) 각 사용하거나 사용하려고 하는 상품 또는 서비스에 대한 설명</p> <p>(b) 수, 가격, 품질 또는 산지명의 표시</p> <p>(c) 상표의 동일성에 본질적으로는 영향을 주지 않는 비식별적인 기타 사항</p> <p>(d) 색채</p> |

| 보호의 대상 | |
|---|----|
| 한국 | 인도 |
| <p>다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.</p> <p>1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위</p> <p>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> | |

나) 색채의 식별력

위에서 보았듯이 우리나라는 단일 색채만의 등록이 가능하나 인도는 단일 색채상표는 상표로 등록이 불가능하다는 태도를 보인다. 이는 색채만의 상표는 다른 표장에 비해서 비교적 식별력이 낮기 때문에 이에 대해서는 혼동이 일어나기 쉽다는 이유로 제한을 하는 것이다.

우리나라와 인도 모두 색채의 식별력에 대한 규정을 가지고 있다. 실제로 상표를 사용함에 있어서 색채만을 다르게 사용하는 경우가 많으며 모든 색채에 대해서 등록을 받는 것은 사실상 어렵기 때문이다. 따라서 우리나라 상표법 제225조에서는 다른 구성요소는 모두 같으나 색채만이 다른 유사 상표는 동일 범위로 인정하는 규정을 두고 있다. 이는 색채의 식별력이 낮으며 색채를 변경하여 사용할 필요성이 있고, 상표를 동일 범위에서 사용하는지 유사 범위에서 사용하는지는 법 규정에서 다른 취급을 받을 수 있기 때문이다.

인도 역시 유사한 규정으로 상표법 제10조에서 색채의 식별력에 대해서 규정하고 있다. 인도의 상표권 역시 색채를 제한 없이 등록하는 경우에는 모든 색채를 제한 없이 사용할 수 있는 것으로 규정하고 있어 우리나라와 마찬가지로 색채만이 다른 유사 상표에까지 동일 범위로 인정하여 준다.

한 가지 다른 점으로는 인도 상표법 제10조에서는 전부 또는 일부에 대해서 색채를 제한하는 경우 식별력을 판단함에 있어 이를 참작하여야 한다고 하여 취급을 조금 달리하는데 우리나라는 이런 규정이 없어 주의가 필요하다. 일부에 대해서 색채를 달리 하겠다 제한을 하는 경우 인도에서는 식별력 상승 요인으로 해석하고 있다.

〈표 II-25〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(색채의 식별력)

| 색채의 식별력 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>제225조(등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙)</p> <p>① 제89조, 제92조, 제95조제3항, 제97조제2항, 제104조, 제110조제4항, 제119조제1항제3호 및 같은 조 제3항, 제160조, 제222조 및 제224조에 따른 “등록상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되는 것으로 한다.</p> <p>② 제108조제1항제1호 및 제119조제1항제1호에 따른 “등록상표와 유사한 상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다.</p> <p>③ 제108조제2항제1호에 따른 “타인의 지리적 표시 등록단체표장과 유사한 상표”에는 그 등록단체표장과 유사한 상표로서 색채를 등록단체표장과 동일하게 하면 등록단체표장과 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다.</p> <p>④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 색채나 색채의 조합만으로 된 등록상표의 경우에는 적용하지 아니한다.</p> | <p>제10조 색채의 제한</p> <p>(1) 상표는 그 전부 또는 일부에 대해 2이상의 어떠한 색채의 조합으로든 제한할 수 있으며, 심판 위원회는 상표의 식별력을 판단하는데 있어 상기 제한을 참작한다.</p> <p>(2) 상표가 색채의 제한 없이 등록되는 한, 모든 색채에 대해 등록된 것으로 간주한다.</p> |

3) 보호의 요건

상표법의 기본적인 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 산업 발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고 있다. 상표란 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자신의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것을 말하므로 자타 상품 식별력이 없는 상표나 서비스표는 보호의 대상이 되지 않는다. 따라서 상표권으로 등록받기 위해서는 기본적으로 식별력이 있어야 하며, 부등록 사유에 해당하지 않아야 한다.

식별력이라 함은 해당 상표가 거래상 특정인의 출처를 나타내주는 힘을 말하며, 자타상품식별력과 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 상표제도의 취지에 비추어 타당한 것인가, 즉 독점적응성을 의미한다. 이하 상표의 식별력과 관련한 절대적 거절이유와 타 상표와의 관계 등 상대적 거절이유에 대하여 살펴보겠다.

가) 절대적 거절이유

절대적 거절이유와 관련하여 우리나라는 상표법 제33조에서 식별력 없는 상표에 대해서 규정하고 있다. 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장, 기타 식별력 없는 표장에 대해서 식별력이 없다고 규정하여 등록을 하여해주시 않음으로 절대적 거절이유를 구성하고 있다.

인도는 상표법 제9조에서 절대적 거절이유에 대해서 규정하고 있는데 우리나라와 유사한 규정과 다른 규정들이 각각 존재하고 있다.

우리나라 상표법을 기준으로 하여 살펴보면 1)우리나라 상표법 제33조 제1항 2호에서 규정하고 있는 관용표장은 인도 상표법 제9조 제1항 (c)에서 현행 언어에 있어서 또는 선의의 확립된 거래 관행에 있어서 관습화된 표장, 표시만으로 구성된 상표로서 관용표장에 대해서 규정하고 있어 우리나라와 유사하며 2)우리나라 상표법 제33조 제1항 1호와 3호에서 규정하는 보통명칭 및 기술적 표장에 대해서는 인도 상표법 제9조 제1항 (b)에서 이를 규정하고 있다. 3)우리나라 상표법 제33조 제1항 7호의 보충적 규정으로 해석되는 기타 식별력 없는 표장은 인도 상표법 제9조 제1항 (a)에서 이를 규정하고 있어 우리나라와 유사한 구조를 보이고 있는 것을 알 수 있다. 그러나 우리나라에 존재하는 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭 및 간단하고 흔한 표장에 대해서는 거절이유로 규정되어 있지 않아 우리나라와 차이점을 보이고 있다. 다만 이러한 표장에 대해서는 기타 식별력 없는 표장으로 볼 여지가 있다. 따라서 실질적으로 출원 상표에 있어서 절대적인 거절 이유는 유사한 것으로 보인다. 그러나 이런 차이를 보이는 것은 식별력이 없는 상표의 유형들을 모두 열거적으로 나열하여 규정하는 것은 실질적으로 어려움이 있어 이런 차이점이 존재하는 것이다.

그 밖에도 우리나라와 인도는 공서양속에 반하는 상표 즉 외설적인 것들에 대해서 역시 모두 절대적으로 거절하고 있고, 상품의 입체적 형상도 따로 거절 이유로 규정하고 있다.

차이점이 있다면 인도 상표법 제9조 제2항 (b)에서 '인도 국민의 계급 또는 종파의 종교적 감정을 해칠 우려가 있는 내용으로 되어 있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때'는 등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다. 이는 우리나라 상표법 제34조 제1항 4호에서 공서양속에 반하는 상표로 부등록 사유로 적용될 여지가 있으나 인도는 종교적 색채와 계급적 성향이 매우 강하여 별도로 규정하여 명확히 한 것으로 보인다.

〈표 II-26〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(절대적 거절이유)

| 절대적 거절이유 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>제33조(상표등록의 요건)</p> <p>① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (이하 생략) <p>제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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>제9조 등록 거절의 절대적 이유</p> <p>(1) 다음의 상표는 등록 받을 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) 식별력이 부족한 상표, 즉, 어떤 사람의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별할 수 없는 것 (b) 거래상 상품의 종류, 품질, 수량, 의도하는 목적, 가치, 원산지 또는 해당 상품 생산의 시기 또는 서비스 제공의 시기 또는 해당 상품 또는 서비스의 다른 특성을 의미하는 표장 또는 표시만으로 구성된 상표 (c) 현행 언어에 있어서 또는 선의의 확립한 거래 관행에 있어서 관습화된 표장 또는 표시만으로 구성된 상표 다만, 등록출원일 전에 사용의 결과로서 식별력을 획득한 상표이거나 주지 상표일 경우에는 등록이 거절되지 않는다. <p>(2) 다음과 같은 표장은 상표로서 등록 받을 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) 공중의 오인 또는 혼동을 일으키게 하는 내용일 때 (b) 인도 국민의 계급 또는 종파의 종교적 감정을 해칠 우려가 있는 내용으로 되어있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때 (c) 중상적 또는 외설적인 내용으로 되어 있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때 (d) 그 사용이 1950년 상징 및 명칭(부정사용 방지) 법(Emblems and Names(Prevention of Improper Use) Act)에 의해 금지되고 있을 때 <p>(3) 다음의 것만으로 구성되어 있는 표장은 상표로서 등록 받을 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) 상품 자체의 특성에서 유래된 상품의 형상 (b) 기술적 성과를 얻기 위해 필수적인 상품의 형상 (c) 상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상 |

나) 상대적 거절이유

상대적 거절이유와 관련하여 우리나라는 상표법 제34조 제1항에서 여러 가지 사유를 열거적으로 규정하고 있다. 인도 역시 상대적 거절이유에 대한 규정을 두었으며 선행 상표와 비교하여 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품을 지정하여 출원하는 경우 등록을 받을 수 없도록 하고 있다.

우리나라의 경우는 상대적 거절이유를 비교적 상세하게 분류하여 상표법 제34조 제1항 7호 내지 14호에서 각각의 유형을 구별하고 있으나 인도 상표법에서는 단순히 선행 상표와 혼동을 주어 식별력이 없는 상표를 거절한다고 하여 조문 구성에 있어서 우리나라가 더 자세히 규정하고 있다. 또한 상대적 거절이유에 있어서 다른 점은 선행 상표가 존재하더라도 선행 상표권자의 동의가 있고 선의의 경합에 의해서 모두 사용되는 경우라면 인도에서는 등록이 가능할 수 있는데 우리나라에서는 수요자들의 혼동을 방지하기 위한 공익적 견지에서 선행 상표권자 혹은 선행 상표사용자의 동의와 상관없이 등록이 불가능하다.

인도 상표법 제11조 제2항에서는 평판을 해하게 하거나 불이익을 줄 수 있는 상표에 대해서 출원을 거절하고 제3항에서는 법과 저촉되는 경우에 있어서 출원이 거절될 수 있음을 규정하고 있다. 이는 우리나라 상표법 제34조 제1항 12호 및 13호와 유사한 거절이유로 볼 수 있으나 인도에서는 상표법 제11조 제2항 및 제3항이 적용되기 위해서는 실질적으로 피해를 입거나 그런 자에 의해서 이의 신청이 있는 경우에만 판단하도록 규정하여 이의 신청이 없다면 판단하지 않게 된다.

우리나라와는 다른 규정으로 우리나라는 열거적 사유에 대해서 이의 신청 여부와 무관하게 거절이유에 해당하는지 판단하고 거절 시킬 수 있는 것과는 차이가 있어 인도에 상표를 출원함에 있어 이의 신청을 하지 않는 경우 해당 거절이유를 판단하지 않아 상표가 등록될 수 있으므로 주의가 필요하다.

그리고 인도에서는 주지에 대한 기준을 법에서 규정하고 있으나 우리나라는 주지, 저명성의 판단 등에 관해서 법으로 규정하지 않고 해석적으로 판례에 의해서 기준이 제시되어 판단하고 있다는 차이점이 있다.

〈표 II-27〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(상대적 거절이유)

| 상대적 거절이유 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. (1호 내지 1호의 5 및 2호 생략) 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. (4호 생략) 5. 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 | 제11조 등록 거절의 상대적 이유 (1) 제12조를 제외하고 다음의 상표는 등록 받을 수 없다. (a) 선행하는 상표와 동일하고 지정상품 또는 지정서비스가 유사하거나 (b) 선행하는 상표와 유사하고 지정상품 또는 지정서비스가 동일 또는 유사하여 공중에게 선행하는 상표와 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우로서, 선행상표와 일정한 관련이 있다고 보이는 혼동을 포함한다. (2) 다음과 같은 상표로서, |

상대적 거절이유

| 한국 | 인도 |
|--|---|
| <p>회 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>(6호 생략)</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>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>(이하 생략)</p> | <p>(a) 선행하는 상표와 동일 또는 유사하고</p> <p>(b) 다른 소유자의 명의로 등록된 선행상표의 지정상품 또는 지정서비스와 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대해서 등록 받고자 하는 경우에는 선행하는 상표가 인도에서 주지 상표이며, 후행상표의 사용이 정당한 이유 없이 선행상표의 식별력 또는 평판을 해치거나 불공정한 이익을 얻을 우려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.</p> <p>(3) 다음의 법률에 의해 인도 내 사용을 금지해야 하는 범위 내의 상표는 등록 받을 수 없다.</p> <p>(a) 업으로서 사용되는 비등록상표를 보호하는 법률(특히, 사칭 통용(passing off)에 관한 법률)</p> <p>(b) 저작권법</p> <p>(4) 본 조는 선행상표권자 또는 기타 선행권리자가 등록에 동의하는 경우에 있어서의 상표등록을 금지하는 것은 아니다. 이 경우 심사관은 제12조에 따른 특별한 경우에 한해 해당 표장을 등록할 수 있다.</p> <p>설명본 조의 적용상 선행하는 상표란 다음의 것을 말한다.</p> <p>(a) 등록상표 또는 제154조에 의한 조약 출원에 해당하는 경우는 주장된 우선권을 참작하여 해당 상표의 출원일보다 빠른 출원일을 가지는 것</p> <p>(b) 해당 상표의 등록출원일 또는 해당 출원과 관련되어 주장된 우선일 전에 주지 상표로서 보호될 권리가 있는 상표</p> <p>(5) (2) 및(3)에 규정된 이유의 1또는 2이상에 관한 거절이유에 대해 선행상표의 소유자에 의한 이의신청이 없는 이상, 상기 규정에 따라 상표등록이 거절되지 않는다.</p> <p>(6) 심사관은 상표가 주지 상표인지 아닌지를 결정하는데 있어 다음의 사항을 참작하여 주지 상표 여부를 판단한다.</p> <p>(i) 해당 상표의 사용 촉진의 결과로 얻은 인도 내 지식을 포함하여 관련 수요자간의 해당 상표에 대한 지식 또는 인식</p> <p>(ii) 해당 상표의 사용에 대한 기간, 범위 및 지역</p> <p>(iii) 해당 상표가 적용되는 상품 또는 서비스에 대한 박람회 또는 전시회에 있어서의 광고 또는 선전 및 소개를 포함해 해당 상표의 사용 촉진에 대한 기간, 범위 및 지역</p> <p>(IQ) 본 법에 근거하는 해당 상표의 등록 또는 등록출원에 대한 기간 및 지역 및 해당 상표의 사용 또는 인식을 반영하고 있는 범위</p> <p>(v) 해당 상표에 관한 제 권리의 승소 집행 기록, 특히 해당 상표가 해당 기록에 근거하여 법원 또는 심사관에 의</p> |

| 상대적 거절이유 | |
|----------|--|
| 한국 | 인도 |
| | 해 주지 상표 인식된 범위 (7) 심사관은 규정(6)의 적용이 상표가 관련 수요자간에 알려져 있는지 또는 주지되었는지 아닌지를 결정하는데 있어, 다음의 사항을 참작해야 한다. 해당 상표의 지정상품 또는 지정서비스에 대한, (i) 실제 또는 잠재적 소비자의 수 (ii) 유통경로에 참여하는 사람의 수 (iii) 해당 상품이나 서비스를 취급하는 업계 (8) 법원 또는 심사관에 의해, 상표가 인도 내 일정범위의 관련 수요자간에 주지하다는 취지의 결정이 있었다면 심사관은 본 법에 따른 등록에 있어 해당 상표를 주지 상표라고 인정해야 한다. (이하 생략) |

다) 기타 거절이유

사람이나 단체 등의 명칭과 관련된 거절이유가 있다. 기타로 국기, 저명한 기관의 명칭, 증명용 인장 등은 공익적 견지에서 부등록 사유로 규정하고 있으나 국제적 기관(IOC, FIFA)등은 해당 기관이 자기의 명칭 등을 상표등록 출원하는 경우 예외로 상표등록을 허용해주고 있다.(상표법 제34조 제1항 1호)

저명한 고인에 대해서는 상표법 제34조 제1항 2호에서 생존한 사람의 경우는 상표법 제34조 제1항 6호에서 거절이유를 규정하고 있지만 인도에서는 제14조에서 현존인 또는 출원 전 20년 이내에 사망한 사람과의 관계있는 것으로 표기하는 행위에 대해서 거절하고 있다.

이는 저명한 고인이나 생존한 사람에 대해서 일정한 관계를 표시하는 경우 거절될 수 있는 점에서 유사하나 인도는 20년의 제한을 두는 것이 우리나라와 차이가 있다.

<표 II-28> 인도 상표법과 한국 상표법 비교(기타 거절이유)

| 기타 거절이유 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. | 제14조 현존인 또는 최근 사망자의 명칭 및 초상의 사용 현존인 또는 상표 등록출원일 전 20년 이내에 사망한 사람과 관계가 있는 것과 같은 허위의 암시를 주는 상표의 |

기타 거절이유

| 한국 | 인도 |
|---|--|
| <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</p> <p>나. 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」(이하 “파리협약”이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체결국(이하 이 항에서 “동맹국등”이라 한다)의 국기와 동일·유사한 상표</p> <p>다. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기구의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p>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.</p> <p>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 동일·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 내지 5호 생략)</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>(이하 생략)</p> | <p>등록출원이 있는 경우, 심사관은 그 출원의 처리 전에 해당 상표에 나타나는 관계에 대해 그 현존인 또는 경우에 따라 그 사망자의 법률상의 대표자로부터의 동의서를 제출하도록 출원인에게 요구할 수 있으며, 해당 출원인이 심사관에게 이 동의서를 제출하지 않으면 해당 출원의 처리를 거절할 수 있다.</p> |

라) 유사 상표 등록 인정 여부

선의의 경합 상표에 있어서 등록 여부가 문제 될 수 있다. 양 상표가 유사하고 상품이 유사한 경우라면 혼동이 생길 가능성이 있어 등록이 허여되지 않으나 타인의 상표를 모방하여 타인이 형성한 신용에 편승할 목적이 아니라 각자가 자신의 상표를 사용하였으나 상표가 유사하고 상품이 유사한 경우가 생길 수 있는데 이런 경우에 등록이 가능한지 여부가 문제된다. 이는 상표는 자신이 쌓아 올린 신용을 바탕으로 보호해주는 규정인데 선의의 두 상표 사용자 모두 보호를 받아야 할 필요성이 있는 경우 이에 대한 보호를 어떻게 할지 여부에 대한 규정이다. 우리나라의 경우는 관련된 규정이 없으며 원칙적으로는 상표와 지정상품이 모두 유사하다면 선의 여부를 불문하고 등록이 불가능하나 판례에 의해서 수요자 범위 등이 달라 혼동이 생길 여지가 없어 상표를 유사하게 보지 않아 등록을 허여해준 경우가 있다. 혼동이 생길지 여부를 객관적인 기준에 의해서 유사하는 경우 혼동이 발생한다고 판단해왔으나 실질적으로 혼동이 생기지 않을 것이라 보이면 유사하지도 않다고 판시한 것이다.

그러나 인도 상표법 제12조에서는 선의의 경합 사용의 경우 또는 심사관이 상당하다고 인정하는 그 외 특별한 상황이 있는 경우에는 심사관은 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스와 관련해서 2명 이상의 상표 소유자에 의한 등록에 대해 심사관이 적당하다고 인정하는 조건 및 제한이 있으면 등록을 허여할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 따라서 유사 상표를 유사 상품에 사용하여 출원하는 경우라 하더라도 상당한 이유가 있다면 등록될 수 있다. 이는 우리나라 제도와는 차이점으로 우리나라 판례가 인정할 것을 인도에서는 법으로 규정하여 구체적 개별적으로 혼동이 발생하지 않는다면 객관적인 기준으로 상표 및 상품이 유사해 보인다고 하더라도 보호해주는 것이다.

〈표 II-29〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(선의의 경합상표)

| 선의의 경합상표 | |
|----------|---|
| 한국 | 인도 |
| 규정 X | 제12조 선의의 경합 사용 등의 경우의 등록 선의의 경합 사용의 경우 또는 심사관이 상당하다고 인정하는 그 외 특별한 상황이 있는 경우, 심사관은 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스와 관련되어(해당 상표의 등록여부 불문) 2명 이상의 상표의 소유자에 의한 등록에 대해서 심사관이 적당하다고 인정하는 조건 및 제한이 있으면 그것을 교부하고 허가할 수 있다. |

4) 출원절차

출원 서류 작성과 관련해서 우리나라 상표법 제36조에서는 상표 등록을 받고자 하는 자는 1)출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다) 2)출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다] 3)상표 4)지정상품 및 산업통상자원부령으로 정하는 상품류(이하 “상품류”라 한다) 5)제46조 제3항에 따른 사항(우선권을 주장하는 경우만 해당한다) 6)그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 기재한 출원서를 제출하도록 하였다. 또한 단체 표장을 받으려는 경우는 위의 사항 외에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을 단체표장 등록 출원서와 제출하여야 하는 것으로 규정하고 있고, 증명 표장을 받으려는 경우는 위의 사항 외에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(법인인 경우에는 정관을 말한다. 법인이 아닌 경우에는 규약을 말하며, 이하 “정관 또는 규약”이라 한다)와 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류를 증명표장 등록 출원서와 제출하여야 하는 것으로 규정하고 있고, 지리적 표시 단체 표장이나 지리적 표시 증명표장의 경우에는 단체 표장이나 증명표장의 서류 외에 지리적 표시의 정의에 일치함을 입증할 수 있는 대통령령이 정하는 서류를 함께 제출하여야 한다. 마지막으로 업무표장등록을 받고자 하는 자는 위의 사실 외에도 그 업무의 경영사실을 입증하는 서면을 첨부한 업무표장 등록 출원서를 제출하도록 하고 있다.

인도의 경우에는 1)출원서 양식에 맞게 작성한 출원서 3통 및 수수료를 납부하여야 하며 2)표장의 추가 표시 서류 5통으로써 여기에는 색채 상표 및 기타 사항에 대한 취지 등을 기재하여야 하고 3)우선권 주장이 있다면 우선권 증명 서류를 4)대리인에 의한 경우라면 소정의 양식에 따른 위임장을 5)증명 표장의 경우에는 증명표장의 사용 규제 규약에 대한 사항을 기재하여야 하며 6)연속 상표의 경우에는 각각의 상표에 대한 추가 표시 서류를 제출 하는 것이 필요하다고 규정함으로써 출원서에 기재하는 사항은 우리나라와 큰 차이를 보이고 있지 않다.

출원이 있으면 필요서류 구비여부 및 적식 여부를 심사하여 수리할지 결정한 후 수리하며 수리된 출원에 대해서 등록여부를 구비하였는지를 심사한다. 이때 출원 수수료의 5배에 해당하는 수수료를 납부하고 청구이유를 기재한 선언서를 첨부하여 조기심사를 청구할 수 있다.

5) 출원공고 및 이의 신청

출원공고 제도란 실제심사 결과 거절이유가 없거나 거절이유가 해소된 경우 출원 공고하여 심사의 협력을 구하는 것을 말한다. 이의 신청을 통하여 공정성과 완전성을 담보하고 등록 후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하기 위함이다. 우리나라는 상표법 제57조에서 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 출원공고 결정을 하여야 한다고 규정하고 있다. 출원 공개의 효과로 출원인은 제58조에 의한 손실보상청구권을 발생시킬 수 있고 제3자는 누구든지 제60조에 의한 상표등록 이의 신청을 할 수 있다. 다만 제40조 보정에 대한 보정각하가 있는 경우 각하 결정등본 송달 일로부터 30일 경과 시까지, 출원인이 보정각하 결정 불복심판을 청구한 때에는 심판의 심결 확정시까지 심사를 중지하여야 하므로 출원공고도 보류된다. 이의 신청은 상표 출원에 대해서 공중에게 심사의 협력을 위한 제도이다. 실질적으로 모든 거절 이유에 대해서 심사관이 판단하고 모든 상표를 알고 있는 것은 사실상 불가능하기 때문에 상표 출원 공고가 된 후 일정 기간 동안 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 이에 대해서 인도 및 우리나라 모두 출원 공고 제도를 두고 있으며 이의 신청은 이 출원 공고일을 기준으로 한다. 우리나라는 출원 공고일로부터 2개월 내에 누구든지 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 따라서 이 기간에 이의 신청이 있는 경우라면 심사관은 거절이유가 있는지 여부를 판단하여 이의 신청을 받아들일지 여부를 결정하여야 한다.

인도는 거절이유를 발견할 수 없을 때 출원 공고를 하는 우리나라와는 달리 상표 등록 출원이 수리되는 대로 신속히 공고해야 한다고 규정한다. 이의 신청기간은 출원 공고 후 3개월 내에 신청할 수 있는 것으로 규정하고 있으며 우리나라와 마찬가지로 누구든지 할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 따라서 인도에서 역시 출원 공고가 있는 경우라면 누구든지 이의 신청을 통해 거절 이유가 있음을 주장할 수 있으며 이 때 심사관은 출원인에게 이의 신청에 대한 부분을 송달하여 진술 기회를 주며 이에 대해서 다시 판단해야 한다.

우리나라와 인도의 이의신청 제도와 관련해서는 대부분의 규정이 유사하나 단지 기간의 차이가 있을 뿐이다.

〈표 II-30〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(이의 신청)

| 이의 신청 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제57조(출원공고) ① 심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 | 제20조 출원 공고 (1) 상표등록출원이 조건 없이 또는 조건부나 제한부로 |

이의 신청

| 한국 | 인도 |
|---|--|
| <p>수 없는 경우에는 출원공고결정을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공고결정을 생략할 수 있다.</p> <p>1. 제2항에 따른 출원공고결정의 등본이 출원인에게 송달된 후 그 출원인이 출원공고된 상표등록출원을 제45조에 따라 둘 이상의 상표등록출원으로 분할한 경우로서 그 분할출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우</p> <p>2. 제54조에 따른 상표등록거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우로서 해당 상표등록출원에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우</p> <p>② 특허청장은 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 결정이 있을 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하고 그 상표등록출원에 관하여 상표공보에 게재하여 출원공고를 하여야 한다.</p> <p>③ 특허청장은 제2항에 따라 출원공고를 한 날부터 2개월간 상표등록출원 서류 및 그 부속 서류를 특허청에서 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.</p> <p>제60조(이의신청)</p> <p>① 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일부터 2개월 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다.</p> <p>1. 제54조에 따른 상표등록거절결정의 거절이유에 해당한다는 것</p> <p>2. 제87조제1항에 따른 추가등록거절결정의 거절이유에 해당한다는 것</p> <p>② 제1항에 따라 이의신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 이의신청서에 필요한 증거를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)</p> <p>2. 신청인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다]</p> <p>3. 이의신청의 대상</p> <p>4. 이의신청사항</p> <p>5. 이의신청의 이유 및 필요한 증거의 표시</p> | <p>수리되었을 경우, 심사관은 수리되는 대로 신속히 해당 출원 수리를 소정의 방법으로 공고해야 한다. 수리된 출원에 조건이나 제한이 첨부되어 있는 경우 이들도 함께 공고해야 한다.</p> <p>다만, 출원이 제9조(1) 및 제11조(1) 및 (2)가 적용되는 상표에 관한 것이거나 특별한 상황에 의해 적당하다고 인정되는 경우, 심사관은 수리하기 전에 해당 출원을 공고시킬 수 있다.</p> <p>(2) 심사관은</p> <p>(a) 출원이(1)에 의해 수리 전에 공고되었거나</p> <p>(b) 출원의 공고 후,</p> <p>(i) 출원의 오기가 정정되거나</p> <p>(ii) 제22조에 의해 원서의 보정이 인정되었을 경우</p> <p>재량에 의해 출원의 재공고를 할 수 있으며, (b)에 해당하는 경우는 출원의 재공고에 갈음하여 해당 출원의 정정 또는 보정을 소정의 방법에 의해 공고할 수 있다</p> <p>제21조 등록에 대한 이의신청</p> <p>(1) 누구든지 등록출원의 공고 또는 재공고가 있던 날로부터 3월 이내 또는 심사관의 허가를 얻은 소정의 방법에 의한 소정의 수수료 납부하는 경우로서 총 1 개월을 넘지 않는 추가기간 내에 심사관에게 서면으로 소정의 방법에 의해 등록에 대한 이의신청을 할 수 있다.</p> <p>(2) 심사관은 등록출원인에 대해서 이의신청서 부분을 송달해야 한다. 출원인은 이의신청서 부분의 송달일로부터 2월 이내에 소정의 방법에 의해 자기의 출원을 이유 있게 하는 답변서를 심사관에게 제출해야 한다. 답변서를 제출하지 않으면 출원인이 해당 출원을 포기한 것으로 간주한다.</p> <p>(3) 출원인이 답변서를 제출했을 경우, 심사관은 그 부분을 이의신청인에게 송달해야 한다.</p> <p>(4) 이의신청인 및 출원인은 증거가 있을 경우, 소정의 방법에 의해 소정의 기간 내에 심사관에게 그것을 제출해야 한다. 심사관은 제출자의 희망이 있을 경우, 그에게 청문을 받을 기회를 주어야 한다.</p> <p>(5) 심사관이 관계자의 청문이 필요하다고 인정하는 경우에는 청문 및 증거조의 뒤에 등록가부 및 등록에 대한 조건이나 제한이 필요한지 여부 및 그러한 조건이나 제한이 무엇인지에 대해 결정하지 않으면 안 된다. 심사관은 이의신청인이 주장하지 않는 이의 사유에 대해서도 참작할 수 있다.</p> |

6) 상표권

상표 등록 출원이 수리되고 출원 공고된 후 실질 심사를 받으며 이의 신청 없이 이의 신청 기간이 도과되거나 이의 신청이 제기되었으나 기각되는 경우 상표권으로 등록된다. 등록된 상표권의 권리범위를 살펴보면 상표권자는 지정상품 또는 지정 서비스업에 대해 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 가지며 타인이 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 것을 막을 수 있는 권리가 생긴다. 이는 우리나라와 인도가 동일하다.

인도에서는 상표의 부분 등록에 있어서 효과가 문제될 수 있다. 이는 상표권의 보호범위는 원칙적으로 상표 전체에 대하여 배타적인 권리를 인정해주는 것이며 부분 등록된 경우에는 그 부분 등록된 상표에 대해서 별도의 보호를 인정해 줄뿐이기 때문이다. 그렇지 않은 나머지 부분에 대해서 식별력이 없는 사항을 포함하는 상표인 경우 그 등록은 그 등록 상표의 전체의 일부만을 구성하는 부분에 대해서 배타적인 권리를 보호하지 않는 것으로 규정하고 있는바 이에 대해서 역시 주의하여야 한다.

가) 상표권의 존속기간 및 갱신

상표권은 다른 지식재산권과는 달리 상표에 화체되어 있는 상표권자의 신용을 보호하는 것으로 영구적으로 보호해야 할 필요성이 있기 때문에 존속기간이 지나면 이를 갱신할 수 있는 제도가 마련되어 있다. 상표권의 경우 상표 사용자가 쌓아올린 신용을 바탕으로 이를 보호해주는 것이며 시간이 지나도 신용이 사라지거나 공중이 이용할 수 있는 형태가 아닌바 존속기간을 통해서 지속적으로 이를 보호해주는 것이다. 다만 상표권자가 등록을 계속 유지하지 않을 경우도 있어 존속 기간을 10년으로 하고 영구적으로 이를 갱신할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

우리나라의 상표권 존속기간은 설정등록이 있는 날로부터 10년이며, 상표권의 존속기간이 만료되기 전 1년 또는 존속기간 만료 후 6개월 이내에 소정의 요건(상표법 제84조)과 절차를 갖추어 상표권의 존속기간 갱신등록 신청을 하면 상표권의 존속기간을 10년씩 갱신해 주고 있다.(상표법 제83조)

인도 역시 상표 등록의 존속기간은 등록일로부터 10년이다. 존속기간 갱신을 위해서 상표권자는 상표권의 존속기간 만료일로부터 6개월 전까지 존속기간 연장 신청에 대한 서류를 작성하고 소정의 수수료를 납부하여 존속기간을 갱신하면 된다.

〈표 II-31〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(존속기간의 갱신)

| 존속기간의 갱신 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>제83조(상표권의 존속기간)</p> <p>① 상표권의 존속기간은 제82조제1항에 따라 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다.</p> <p>② 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록신청에 의하여 10년씩 갱신할 수 있다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표권의 설정등록일 또는 존속기간갱신등록일부터 5년이 지나면 상표권이 소멸한다.</p> <p>1. 제72조제3항 또는 제74조에 따른 납부기간 내에 상표등록료(제72조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 상표등록료를 분할납부하는 경우로서 2회차 상표등록료를 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 내지 아니한 경우</p> <p>2. 제76조제1항에 따라 상표등록료의 보전을 명한 경우로서 그 보전기간 내에 보전하지 아니한 경우</p> <p>3. 제77조제1항에 해당하는 경우로서 그 해당 기간 내에 상표등록료를 내지 아니하거나 보전하지 아니한 경우</p> <p>제84조(존속기간갱신등록신청)</p> <p>① 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 제36조제1항제1호·제2호·제4호 및 제6호의 사항</p> <p>2. 등록상표의 등록번호</p> <p>② 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.</p> <p>③ 상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.</p> <p>④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 존속기간갱신등록신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p> <p>제173조(존속기간의 갱신)</p> <p>① 국제등록명의인은 국제등록의 존속기간을 10년씩 갱신할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따라 국제등록의 존속기간을 갱신하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 국제등록 존속기간의 갱신을 신청할 수 있다.</p> | <p>제25조 등록의 존속기간, 갱신, 말소 및 회복</p> <p>(1) 본 법의 시행 후의 상표 등록의 존속기간은 10년으로 한다. 다만 본 조의 규정에 따라 존속기간을 갱신할 수 있다.</p> <p>(2) 상표의 등록 소유자가 소정의 방법에 의해 소정의 기간 내에 소정의 수수료를 납부하고 등록 갱신의 신청을 했을 경우, 심사관은 원 등록의 만료일 또는 최종 갱신등록 만료일(이 날을 본 조에 있어 최종 등록 만료일이라고 한다)로부터 10년간 상표등록의 존속기간을 갱신한다.</p> <p>(3) 상표의 최종 등록 만료일 이전에, 심사관은 등록 소유자에게 해당 만료일, 갱신 수수료 및 그 외의 조건에 대해 소정의 방법에 의해 통지해야 한다. 소정의 기간 만료 시에 그러한 조건이 적법하게 충족 되지 않은 경우, 심사관은 해당 상표를 등록부에서 말소할 수 있다.</p> <p>다만, 신청이 소정의 양식에 따라 소정의 수수료 및 할증 수수료가 해당 상표의 최종 등록 만료일로부터 6월 이내에 납부되었을 경우에는 심사관은 해당 상표를 등록부에서 말소하지 않고, (2)의 규정에 의해 10년간 상표 등록의 존속기간을 갱신한다.</p> <p>(4) 심사관은 상표가 소정의 수수료의 불납으로 인해 등록부에서 말소된 경우, 상표의 최종 등록기간 만료일로부터 6월을 경과 후 및 1년 이내에 신청에 의해 소정의 방법에 의해 소정의 수수료가 납부되고 이에 대해 정당하다고 인정되면, 해당상표를 통상의 상표와 같이 또는 적당하다고 인정되는 조건이나 제한을 부과하여 등록부에 회복시켜 최종 등록기간 만료일로부터 10년간 갱신할 수 있다.</p> |

나) 상표권의 이전 및 양도

상표권의 이전과 관련하여 우리나라 및 인도 상표권 모두 일정한 제약을 가지고 있다. 상표권의 등록에 있어서는 유사한 상표를 유사한 상품에 대해서 동일인이 여러 개의 상표를 가지는 것이 가능하다. 또한 상표권 역시 하나의 권리로서 자유롭게 타인에게 이전 하는 것도 가능하다. 그러나 유사한 상표 또는 유사한 상품에 대해서 이전이 일어나게 되면 일반인에게 출처의 혼동을 일으킬 수 있어 이를 제한할 필요가 있다. 상표권은 특허권에 비하여 그 공익적 견지가 크기 때문에 사익적인 계약의 자유원칙에 일부 제한을 가하는 것이다.

우리나라는 상표법 제119조 제1항 5호에서 유사 상표의 이전이 있고 상표권자 중 1인이 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하여 상품의 품질 오인 또는 타인과 혼동을 생기게 한 경우를 상표권의 취소 사유로 규정하였다. 또한 상표법 제48조 제2항에서 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다는 규정을 두고 있다.

인도 역시 상표권 이전에 대해서 제한을 가지고 있다. 우리나라와 마찬가지로 동일 유사한 상품 또는 서비스업을 지정한 동일 유사한 상표가 이전의 결과로 일반 수요자에게 오인 혼동이 생긴 경우에 이전이 인정될 수 없는 것으로 규정하고 있는데 기준은 우리나라와 유사하나 우리나라는 상표등록의 취소사유로 규정하는데 반해 인도에서는 이전을 무효화한다는 차이가 있다.

인도의 상표권 이전에 있어서는 원칙적으로 영업권과 같이 이전하게 하는 것으로 규정하고 있다. 그렇지 않은 경우 이전 후 6개월 내에 심사관의 허가를 받고 심사관이 명하는 방법으로써 공고 등을 하여야 하는 것으로 규정하고 있어, 이는 우리나라와 차이점이 나는 제도이다. 우리나라는 업무 표장에 대해서 업무와 함께 양도하는 경우를 제외하고는 양도할 수 없는 것으로 규정하고 있을 뿐 다른 경우에 있어서는 영업권과 함께 이전하지 않더라도 양도가 가능한 것으로 규정하고 있다.

〈표 II-32〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(상표권의 이전)

| 상표권의 이전 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 제48조(출원의 승계 및 분할이전 등) ① 상표등록출원의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. ② 상표등록출원은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다. ③ 상표등록출원의 상속이나 그 밖의 일반승계가 있는 경 | 제40조 복수의 배타적 권리를 일으키는 양도 또는 이전의 제한 (1) 제38조 및 제39조에 불구하고, 본 법 또는 다른 법률에 따른 상표의 양도 또는 이전의 결과, (a) 동일한 상품 또는 서비스 (b) 동종의 상품 또는 서비스 (c) 서로 관련한 상품 또는 서비스 또는 동종의 상품 또 |

상표권의 이전

| 한국 | 인도 |
|---|--|
| <p>우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.</p> <p>④ 상표등록출원이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.</p> <p>⑤ 제2항에 따라 분할하여 이전된 상표등록출원은 최초의 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조 제1항에 따른 우선권 주장이 있거나 제47조제1항에 따른 출원 시의 특례를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 등록출원은 양도할 수 없다. 다만, 해당 호의 업무와 함께 양도하는 경우에는 양도할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 제3조제6항에 따른 업무표장등록출원 제34조제1항제1호다목 단서, 같은 호 라목 단서 및 같은 항 제3호 단서에 따른 상표등록출원 <p>⑦ 단체표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 법인이 합병하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.</p> <p>⑧ 증명표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따른 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.</p> <p>제119조(상표등록의 취소심판)</p> <p>① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. (1~4호 생략)</p> <p>5. 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 (이하 생략)</p> | <p>는 서비스</p> <p>에 대해 서로 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 2 이상의 당사자에게 배타적 사용 권리가 존재하게 되어 그 권리의 행사로서 해당 상표를 사용하면 해당 상품과 서비스의 유사성 및 상표의 유사성으로 인해 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 해당 상표를 양도 또는 이전할 수 없다.</p> <p>다만, 상표의 양도 또는 이전의 결과, 당사자가 각각 가지는 배타적 사용의 권리에 대해, 인도로부터의 수출을 제외하고 인도 내에서의 판매 또는 기타 방법에 의해 거래되는 상품 또는 인도 외의 시장에 수출되는 상품 또는 인도 국내외에서 제공되는 서비스 또는 인도에서 이용 가능한 서비스에 대해 2 이상의 사람에 의해서는 행사할 수 없는 취지의 제한이 첨부되어 있을 경우에는 상기 양도 또는 이전을 본 항에 의해 무효로 보지 아니한다. (이하 생략)</p> <p>제42조 영업권을 수반하지 않는 양도의 조건</p> <p>상표의 양도는, 상표의 등록여부를 불문하고, 상표가 사용되어 온 영업권 또는 실제로 사용되고 있는 영업권을 수반하여 양도하는 경우를 제외하고, 양수인이 양도일로부터 6월 내에 또는 3개월을 초과하지 않는 범위 내에서 심사관이 허가한 연장기간 내에, 심사관에 대해 양도의 공고에 관한 지시를 신청하여 심사관이 명하는 양식, 방법, 기간 내에 공고를 하지 않는 한, 효력이 발생하지 아니한다. (이하 생략)</p> |

다) 상표권의 취소

인도와 우리나라 모두 상표권의 취소에 대한 규정을 두고 있다. 상표권은 출처 표시 기능을 하며 수요자의 이익을 지키기 위해 오인 혼동을 방지할 필요성이 있고 상표는 선택의 문제로서 취소되어도 그 여파가 크지 않아 취소 사유가 상세하게 규정되어 있다.

우리나라는 상표권자 또는 그 사용권자의 부정한 사용의 경우, 불사용의 경우, 단체표장 또는 증명표장이 오인 혼동을 일으키는 경우 등 상표권이 취소될 수 있다.

인도는 취소 사유에 대해서는 우리나라와 차이를 보이는데 불사용의 경우 상표권자가 사용 의사가 없으며 신청일로부터 소급하여 3개월 이상 사용의사 없이 사용하지 않았어야 하며 상표 등록일로부터 5년의 기간이 경과하여야 불사용에 의한 취소 심판을 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 그 밖에도 단체 표장이나 증명 표장과 같은 특수한 표장에 있어서의 취소사유가 존재한다.

인도는 상표권 소멸과 관련하여 우리나라만큼 구체적인 사유를 규정하고 있지 않다. 상표의 오인 혼동을 일으키거나 상표의 사용의사가 없다고 인정되는 경우 상표권이 소멸될 수 있어 이를 주의할 필요가 있다.

〈표 II-33〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교(상표권의 취소)

| 상표권의 취소 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 1. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. 3. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용 | 제47조 불사용을 이유로 하는 등록의 말소 및 제한 (1) 다음을 이유로 피해를 입은 누군가에 의해, 심사관 또는 심판부에 소정의 방법에 의한 신청이 있는 경우, 해당 지정상품 또는 서비스에 대한 등록상표는 등록부에서 말소될 수 있다. (a) 등록출원인이 해당 상품 또는 서비스에 대하여 해당 상표를 선의로 사용하려는 의사가 없는 경우, 제 46조의 규정을 적용하는 경우, 관련 법인 또는 등록사용자에 의한 사용의사로 판단하며, 상기 신청일로부터 소급하여 3월의 기간 내에 어느 소유자에 의해서도 지정상품 또는 서비스에 대한 해당 상표의 선의의 사용사실이 없는 경우 (b) 상기 신청일로부터 3개월 전까지, 해당 상표가 실제로 등록부에 기재된 날로부터 계속하여 5년 이상의 기간이 경과하였고, 그 기간 중 해당 상표가 등록되어 있었으나, 지정상품 또는 서비스에 대해 해당 기간 동안 어느 소유자에 의해서도 선의의 상표 사용사실이 없는 경우 |

상표권의 취소

| 한국 | 인도 |
|---|---|
| <p>하고 있지 아니한 경우</p> <p>4. 제93조제1항 후단, 같은 조 제2항 및 같은 조 제4항부터 제7항까지의 규정에 위반된 경우</p> <p>5. 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우</p> <p>6. 제92조제2항에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 해당 상표등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우</p> <p>7. 단체표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우나 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질 또는 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 단체표장권자가 소속 단체원의 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.</p> <p>나. 단체표장의 설정등록 후 제36조제3항에 따른 정관을 변경함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 할 염려가 있는 경우</p> <p>다. 제3자가 단체표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질이나 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 하지 아니한 경우</p> <p>8. 지리적 표시 단체표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>가. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우</p> <p>나. 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제 223조를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동</p> | <p>다만, 출원인이 제 12조에 의해 해당 상품 또는 서비스에 대해 동일하거나 유사한 상표의 등록을 허여 받았을 경우 또는 심판 위원회가 그 사람에게 해당 상표의 등록을 허가하는 것이 적절하다고 인정한 경우를 제외하고, 해당 기간 전에 또는 해당 기간 내에,</p> <p>(i) 동종의 상품 또는 서비스, 또는</p> <p>(ii) 지정상품이나 동종의 상품과 관련된 서비스 또는 지정서비스나 동종의 서비스와 관련된 상품에 대하여 소유자에 의한 해당 상표의 선의의 사용이 있는 경우, 심판 위원회는 (a) 또는 (b)의 규정에 따른 상기 신청을 각 하할 수 있다.</p> <p>제57조 등록의 취소 또는 변경의 권한 및 등록부의 결정의 권한</p> <p>(1) 심판부 또는 심사관에 대하여 피해자의 소정의 방법에 의한 신청이 있는 경우, 심판 위원회는 등록부에 기재되어 있는 관련 조건의 위반 또는 불이행을 이유로 상표 등록을 취소 또는 변경하기 위해 적절하다고 인정하는 명령을 내릴 수 있다.</p> <p>(2) 등록부에 있어서 등록 사항의 누락 또는 생략, 충분한 근거없는 기재, 잘못되어 존속되고 있는 기재, 등록부에 있어서의 기재사항의 오기 또는 불비에 의한 피해자는, 심판부 또는 심사관에 대하여 소정의 방법에 의한 신청을 할 수 있다. 심판 위원회는 적당하다고 인정하는 바에 따라 등록 사항을 기재하거나 말소 또는 변경하라는 취지를 명할 수 있다.</p> <p>(3) 심판 위원회는 본 조에 따른 절차에 있어, 등록부의 결정과 관련하여 필요하거나 적당하다고 인정되는 사항에 대하여 결정할 수 있다.</p> <p>(4) 심판 위원회는 소정의 방법에 의해 당사자에게 통지하여 청문을 받을 기회를 준 뒤, 직권으로 (1) 또는 (2)의 규정에 의한 명령을 할 수 있다.</p> <p>(5) 심판부가 등록부의 결정을 명할 때는 소정의 방법에 의한 결정 통지를 심사관에게 송달하여야 한다. 심사관은 상기 대로 수령한 통지내용에 따라 등록부를 결정해야 한다.</p> <p>제68조 단체표장 등록을 말소하는 추가 이유 단체표장의 등록은 다음의 이유에 의해서도 말소할 수 있다.</p> |

| 상표권의 취소 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>을 불러일으키게 한 경우</p> <p>9. 증명표장과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 경우</p> <p>가. 증명표장권자가 제36조제4항에 따라 제출된 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우</p> <p>나. 증명표장권자가 제3조제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우</p> <p>다. 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우 또는 사용을 허락받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.</p> <p>라. 증명표장권자가 증명표장의 사용허락을 받지 아니한 제3자가 증명표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 상품의 특성에 관한 혼동을 불러일으키게 하였음을 알면서도 적절한 조치를 하지 아니한 경우</p> <p>마. 증명표장권자가 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우</p> <p>② 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>④ 제1항(같은 항 제4호 및 제6호는 제외한다)에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다.</p> | <p>(a) 소유자 또는 허락 사용자에 의해 해당 단체표장이 사용된 방법이 공중에게 단체표장으로서 오인을 일으킬 우려가 있는 경우, 또는</p> <p>(b) 소유자가 해당 표장을 규제하는 규약을 준수하지 않았거나 상기 준수를 보증하지 못한 경우</p> <p>제77조 증명표장의 등록의 취소 또는 변경</p> <p>피해자로부터 소정의 방법에 의한 신청이 있을 경우, 심사관은 소유자에 대해 그 신청에 대한 답변의 기회를 준 후, 다음의 각 호의 1 에 해당하는 것을 이유로 증명표장에 관한 등록부의 등록을 말소하거나 변경하거나 규약을 변경하기 위해 적당하다고 인정하는 명령을 할 수 있다.</p> <p>(a) 상표가 등록되어 있는 어느 상품이나 서비스에 대해 소유자가 이를 증명할 적격을 잃은 경우</p> <p>(b) 소유자가 규약의 규정을 준수하지 않은 경우</p> <p>(c) 상표 등록의 존속이 이미 공익에 적합하지 않게 된 경우</p> <p>(d) 상표의 등록이 존속하는 경우 규약을 변경하는 것이 공익상 불가결한 경우</p> |

| 상표권의 취소 | |
|---|----|
| 한국 | 인도 |
| <p>⑤ 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 제1항제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.</p> <p>⑥ 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다.</p> <p>⑦ 심판장은 제1항의 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.</p> | |

다 기타 제도

상품의 외관과 느낌에서 형성되는 출처표시 기능을 보호하는 트레이드 드레스, 2D에서 벗어난 3D의 입체상표, 비시각적 상표(냄새, 소리 상표)가 인도에서도 인정되는지 여부를 살펴보겠다. 우리나라에서 트레이드 드레스는 아직 상표법 상 보호하고 있지 않으나 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률로 보호 받을 수 있다. 입체상표 및 비시각적 상표는 인정되고 있다.

1) 트레이드 드레스

트레이드 드레스(Trade Dress)는 상품의 전체적인 외관과 느낌(look and feel)을 보호하기 위해 미국에서 도입한 지식재산권 제도로 최근 '히트 상품 베끼기'를 차단할 목적으로 자주 활용되고 있다.

상품의 외관으로부터 상품의 출처표시 기능을 하고 상품의 장식에 주안을 두는 점, 물품의 형상, 모양, 색채로써 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 보호하는 디자인보호법에서 보호하는 디자인과는 차이가 있으며 상표와 좀 더 유사한 측면이 있다.

미국에서는 1989년 상표법을 개정하여 상품의 외관을 지식재산권의 하나로 규정하였다. 한국에서는 이에 대한 성격이나 개념이 명확하지 않아 기준을 정하기 어려워 아직 보호 방안이 마련되어 있지 않으며 상표법상 보호할 것인지 디자인보호법상 보호할 것인지에 대한 체계 역시 마련되어 있지 않다. 다만, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률로써 보호받을 수 있다.

인도에서는 상표법 제2조 (1)(m)에서 상표 표장의 정의로 도형, 브랜드, 헤딩, 라벨, 티켓, 명칭, 서명, 말, 문자, 숫자, 상품의 형상, 포장 또는 색채의 조합 또는 이들의 조합을 포함한다고 하고, 상표법 제2조 (1)(zb)에서 상표는 시각적으로 표현할 수 있으며 어떤 사람의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별할 수 있는 표장을 말하며, 상품의 형상, 그 포장 및 색채의 조합을 포함한다고 하여 상품의 형상 포장을 표장의 범위에 포함시켜 트레이드 드레스를 보호하고 있다고 보인다. 이를 꼭 주의해야 할 것이다.

단 트레이드 드레스는 반드시 이런 상품의 외관에만 국한되는 것은 아니라 상품이나 서비스 시설의 외형적 느낌이나 판매기법 까지도 포함하는데 인도에서는 이런 부분까지는 보호하고 있지 않다.

2) 입체상표

단지 2차원적인 상표가 아닌 3차원적인 입체적 형상이 주요 구성요소가 되는 상표로서 우리나라와 인도 모두 이를 인정하고 있는 것으로 보인다. 우리나라에서는 1998년 개정으로 입체 상표를 인정하고 있고 인도에서도 1999년 개정을 통하여 이런 입체상표가 등록 가능함을 명시하였다.

3) 비시각적상표 (소리 및 냄새상표)

우리나라에서는 2011년 12월 개정으로 소리, 냄새를 인정하게 되었다. 한미 FTA에 따른 개정인데 지정 상품, 서비스업과 관련이 없어 식별력이 인정되는 경우에 한해서 등록을 허용하는 것으로 심사 지침서에 규정하고 있다.

인도에서도 이런 소리 및 냄새 상표를 인정해주고 있다. 법 규정상으로 등록받기 위한 요건 등을 제시하고 있지는 않으나, 우리나라와 다를 바 없이 이런 소리와 냄새를 시각적인 방법으로 사실적으로 묘사할 수 있다면 등록받을 수 있을 것이다.

라 소결 및 유의사항

상표법에 있어 우리나라와 인도는 유사한 규정과 다른 규정이 존재한다. 인도에 진출함에 있어서 특히 불법 복제를 방지하기 위해 인도 상표법은 명확히 인식하여 사업자의 신용보호를 위하여 힘써야 할 것이다. 특히 선의의 경합 상표라면 일정한 경우 심사관의 허가를 통해 등록받을 수 있는 길이 있으며 이의 신청 기간이 우리나라의 2개월 보다 1개월 긴 3개월인 점, 또한 불사용 취소 심판의 요건이 우리나라와 차이가 있는 점을 유의하여야 할 것이다.

〈표 II-34〉 인도 상표법과 한국 상표법 비교

| | 한국 | 인도 |
|-------------|---|---|
| 보호의 대상 | 색채상표, 홀로그램 상표, 동작 상표, 입체 상표, 소리 및 냄새 상표 | 상표의 부분 등록, 연속 상표, 상품의 외관 등 |
| 인물 관련 거절이유 | 저명한 고인(34조 1항 2호) 저명한 살아있는 사람 (34조 1항 6호) | 생존인 및 출원일 전 20년 내 사망한 자에 대해서만 가능 |
| 선의의 경합 상표 | 등록 불가 | 일정한 경우 심사관의 허락을 얻어 등록 가능 |
| 유사 상표 이전 | 유사 상표 유사 상품 이전에 의해 혼동시 취소 | 유사 상표 유사 상품 이전에 의해 혼동시 이전 무효 |
| 영업권 이전 | 업무 표장 제외하고 업무와 같이 이전할 필요 없음 | 상표권 이전시 영업권과 같이 이전 하여야 하며 그렇지 않으면 신고하여 재공고 필요 |
| 이의신청기간 | 출원 공고 후 2개월 | 출원 공고 후 3개월 |
| 존속기간 | 등록일로부터 10년 갱신 가능 | 등록일로부터 10년 갱신 가능 |
| 불사용 심판 적용요건 | 심판 청구시 로부터 소급하여 3년 불사용 | 등록 후 5년 후 청구 가능 신청일로부터 소급하여 3개월 연속 불사용 |

part 3

디자인보호법

가 디자인보호법 연혁

〈표 II-35〉 인도 디자인보호법 연혁

| 연혁 | 제도 |
|------|--|
| 1872 | "The Patents & Designs Protection Act" |
| 1883 | "The Protection of Inventions Act" |
| 1888 | "The Inventions & Designs Act"로 통합 |
| 1911 | "The Indian Patents & Designs Act" |
| 2000 | "The Design Act of 2000" |
| 2001 | "The Design Rules, 2001" |
| 2008 | "The Design Rules(Amendment, 2008)" |

디자인은 특허사무국에서 같이 관할하고 있어서 그 연혁에서 특허법과 밀접한 관련이 있다. 디자인은 Invention & Design으로 특허와 같이 보호해왔으며, 현재 인도 특허상표청에서도 특허사무국에서 디자인에 관한 업무까지 같이 담당하는 구조를 이루고 있다.

그러나 디자인에 관한 업무를 같이 하고 있을 뿐 디자인에 대한 제재 규정은 특허법과 똑같지 않고 별도의 디자인법인 "The Design Act of 2000"에 의해서 규율되고 있다. 디자인은 Trips 조약 및 세계적인 흐름 속에서 산업 디자인에 대한 보호의 필요성이 점점 커지고 있는 실정이며 인도 역시 이런 흐름 속에서 디자인을 보호하기 위해 국제적 정세에 부합되도록 법을 개정하며 또한 "The Design Rules, 2001"과 같은 규칙을 통해서 보다 상세하게 디자인에 관한 규정을 두어 디자인의 출원에서 등록까지의 과정에 대해서 보호되도록 하고 있다. 2014년에 급속도로 변화하는 기술 및 국제 추세에 맞추기 위해서 규칙의 일부를 개정하였고 더 자세한 분류 및 구조를 통해서 산업 디자인에 대한 보호를 강화하는 방향으로 개정되어 지금도 이에 따르고 있다.

나 대한민국 디자인보호법과의 비교

1) 보호대상

인도 및 우리나라 모두 디자인 보호와 관련하여 디자인에 대한 정의 규정을 가지고 있다. 우리나라의 정의 규정에는 물품 및 글자체에 대한 디자인으로서 이에 대한 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 디자인으로 보고 이에 대한 보호를 해주고 있다. 우리나라의 정의 규정을 살펴보면 디자인은 물품에 대한 디자인이어야 하고 시각을 통해서 미감을 일으키는 디자인에 대해서만 보호 대상으로 하고 있는 것을 알 수 있다. 이는 디자인권은 단순한 저작물에 대한 보호가 아니며 물품과 결합하여 물품에 대한 공업상 디자인을 보호해주는 것을 의미하는 것으로써 이와 같은 규정은 세계적으로 비슷한 추세를 보이고 있다.

인도 역시 우리나라와 마찬가지로 디자인에 대한 정의 규정을 가지고 있다. 인도 디자인보호법 제2조 (d)에서 이를 정의하고 있는데 그 규정을 보면 우리나라에 비해서 보다 상세하게 규정하고 있음을 알 수 있다. 그러나 인도 역시 물품과 결합된 디자인을 보호한다는 의미에서 우리나라와 차이가 없으며 실질적으로 물품에 대한 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 대한 것을 디자인으로 보호한다는 점에서는 우리나라와 같음을 알 수 있다.

이처럼 인도와 우리나라 모두 디자인보호법의 보호대상이 유사한 것을 볼 수 있다.

그러나 우리나라는 디자인의 정의에서 글자체 역시 보호를 하고 있으나 인도에서는 글자체를 따로 디자인으로 보호하지 않는 차이점이 있다.

다른 차이점으로는 실질적인 법 적용에는 차이가 없으나 인도 디자인보호법에서는 저작물 등은 디자인의 보호 대상이 되지 않음을 명문으로 규정하고 있는바 우리나라보다 적극적으로 조문을 구성하고 있다.

〈표 II-36〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(보호 대상)

| 보호 대상 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “디자인”이란 물품[물품의 부분(제42조는 제외한다)] | 제2조 정의 본법에서, 주제 또는 내용에 상반되는 사항이 없는 한, ((a)~(c) 생략) |

| 보호 대상 | |
|---|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>및 글자체를 포함한다. 이하 같다의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로써 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다. (이하 생략)</p> | <p>(d) “디자인”이란, 수공예적, 기계적 혹은 화학적인가를 불문하고 또는 분리 혹은 결합의 여하를 불문하고, 공업적 방법 또는 수단에 의해 2차원 혹은 3차원 또는 그 쌍방의 형태를 불문하고, 물품에 적용되는 선 또는 색채의 형상, 윤곽, 모양, 장식 혹은 구성의 특징에 한정되는 것이며, 제품에 대하여 시각에 호소하고, 시각에 의해서만 판단되는 것을 의미한다. 다만, 구조의 모양 혹은 원리 또는 실질적으로 단순한 기계 장치인 것을 포함하지 않고, 1958년 상표 및 상품법 제2조(1)(v)에 정의된 상표, 인도 형법 제479조에 대해 정의된 재산 표장 또는 1957년 저작권법 제2조(c)에 정의된 예술적 작품도 포함하지 않는다. (이하 생략)</p> |

2) 등록 요건

인도는 디자인 등록 요건으로써 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성을 갖출 것을 요구하고 있으며 인도 역시 선출원주의 국가이기 때문에 먼저 출원할 것을 등록 요건으로 하고 있으며, 비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하거나 담고 있지 않을 것을 그 요건으로 하고 있다.

우리나라 역시 디자인보호법에서 디자인 등록 요건으로써 신규성, 창작성, 공업상 이용가능성, 선출원주의를 요건으로 한다는 점에서 인도와 일치하는 것을 볼 수 있다. 디자인 역시 창작물에 대한 일정한 보호를 해주는 것이고, 산업발전을 이바지함이 그 목적인바 물품과 결합하여 공업상 이용 가능한 것에 대해서만 이를 인정해 주는 것으로 등록 받기 위한 요건은 동일한 것으로 보인다. 또한 우리나라의 등록 요건 규정에는 포함되어 있지 않으나 우리나라 역시 비방적인 것 또는 외설적인 사항에 대해서는 공공질서 및 공서양속을 위하여 등록을 허용하지 않는다.

<표 II-37> 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(등록 요건)

| 등록 요건 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>제33조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어</p> | <p>제4조 특정한 디자인의 등록 금지 다음의 디자인은 등록할 수 없다.</p> |

| 등록 요건 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.</p> <p>1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인</p> <p>2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인</p> <p>3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인</p> <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> <p>1. 제1항제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합</p> <p>2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합</p> <p>③ 디자인 등록 출원한 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>(a) 신규성 혹은 창작성이 없는 것, 또는</p> <p>(b) 등록 출원의 출원 전 또는 해당할 때에는 우선일 전에, 유형의 형태로 공개 또는 사용에 의해 또는 다른 어떠한 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것, 또는</p> <p>(c) 주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드러질 정도로 식별할 수 없는 것, 또는</p> <p>(d) 비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하거나 담고 있는 것</p> |

가) 신규성

신규성이란 출원 디자인이 그 출원일 또는 우선일 이전에 국내 또는 국외에서 사용되거나, 서면 또는 기타 형태에 의해 이미 공지된 다른 산업디자인과 유사하지 않음을 말한다. 신규성과 관련해서 우리나라 및 인도 모두 이와 관련된 규정을 두고 있는 것을 볼 수 있다. 우리나라는 디자인보호법 제 33조 제1항에서 국내외에 공연 실시 및 반포된 간행물에 게재된 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대해서는 등록을 하여 주지 않는 것으로 규정하고 있으며 인도 역시 제4조 (b)에서 출원일 또는 우선일 전에 공개 또는 다른 어떤 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것에 대해서는 디자인을 하여할 수 없는 것으로 규정하고 있다.

인도와 우리나라에 있어서 신규성 판단의 기준은 국제주의로써 세계적으로 공지되어 있는지 여부를 판단한다는 점에서 유사하다. 그러나 우리나라는 공지의 형태에 대해서 보다 자세하게 규정하고 있다는 차이점이 있으며 인도에서는 유사 디자인에 대한 제재에 대해서 명확히 하고 있지 않으나 우리나라의 경우에는 유사 디자인 역시 신규성 상실의 대상이 되는 것으로 규정하고 있다.

이에 대해서 인도의 경우에는 동일하거나 실질적으로 동일한 디자인으로 볼 수 있는 경우라면 인도 역시 이를 신규성 상실로서 등록이 이루어지지 않을 것으로 보인다.

나) 신규성 상실의 예외 규정

디자인이 공지 또는 공개되어 있었던 경우라면 신규성 요건을 만족하지 못하여 디자인 등록이 허용되지 않는다. 그러나 디자인을 완성한 후 출원 전 공개되었다는 사정만으로 디자인 출원을 신규성 상실로서 등록을 허용하지 않으면 출원인에게 가혹할 수 있는바 출원되더라도 일정 요건을 갖추면 신규성이 상실되지 않는 것으로 보는 규정이 있다. 이에 대해서 우리나라는 신규성 상실 사유로서 디자인보호법 제33조 제1항에 규정하고 있으며 이는 디자인 등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인, 디자인 등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인 및 이와 유사한 디자인으로 규정하고 있으며, 우리나라 디자인보호법 제36조에서는 위의 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하는 사유가 발생하더라도 1)공개 후 12개월 내에 디자인 등록 출원을 하고 2)출원 후 30일 내에 증명서류를 제출하는 경우라면 신규성이 상실되지 않는 것으로 규정하고 있다. 또한 3)디자인등록여부결정 전까지 증명서류를 제출할 수 있어 의사에 반한 공지의 경우 신규성이 상실되더라도 일정 요건을 충족시킨다면 디자인 등록을 받을 수 있다.

인도의 신규성 상실의 예외와 관련해서는 우리나라와 조금 다르게 규정하고 있다. 인도 역시 인도 디자인보호법 제21조에서 중앙정부에 의한 관보의 고시에 따라 본조가 적용되는 산업 및 그 외의 박람회에서의 박람회 개최 기간 중 또는 그 이후에 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이거나 타인의 박람회 기간 중 또는 이후에 허가 없는 공개로서 공개 후 6개월 내에 출원이 이루어지고 소정의 양식으로 장관에게 사전에 통지하는 경우에 있어서 신규성이 상실되지 않는 것으로 보고 있다. 이는 박람회뿐만 아니라 기타 공개 사유까지 포함하는 우리나라 신규성 상실 규정과 조금 다른 것으로써 인도는 중앙정부 등이 인정한 산업의 박람회와 관련해서 공개된 경우에만 신규성 상실의 예외를 인정하는 태도를 보이고 있다. 또한 증명서류 역시 우리는 출원일 후 30일 내에 제출하도록 하고 있으나 인도에서는 이와 같은 기간이 아닌 출원에 있어서 소정의 양식을 갖춘 서류에 대한 사전 제출을 통해서 이를 인정받을 수 있는바 우리나라에 비해서 더 소극적으로 규정하고 있다.

따라서 인도에서 신규성 상실의 예외 주장을 하는 경우라면 우리나라와의 차이를 고려해서 신규성 상실이 되는 사유가 어떤 것인지 검토하여야 하며 소정의 서류를 제출하여야 함을 유의하여야 한다.

〈표 II-38〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(신규성 상실의 예외 주장)

| 신규성 상실의 예외 주장 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| <p>제36조(신규성 상실의 예외)</p> <p>① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 "디자인등록여부결정"이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때 | <p>제21조 박람회와 관련되는 규정</p> <p>중앙정부에 의한 관보의 고시에 따라 본조가 적용되는 산업 및 그 외의 박람회에서 박람회 개최 기간 중 혹은 그 후에 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이거나, 누군가에 의해 다른 장소에서 개최된 박람회의 개최 기간 중 혹은 그 후의 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이며, 디자인 소유자의 묵인 혹은 동의를 얻지 않는 공개는 해당 디자인이 등록되는 것을 방해하거나 그 등록을 무효되게 하지 않는다. 다만, 다음에 열거된 사항을 전제로 한다.</p> <p>(a) 해당 디자인 혹은 물품을 전시하거나 디자인 표시를 공개하는 전시자가 장관에 대해 소정의 양식으로 사전 통지를 할 것, 및</p> <p>(b) 출원이 디자인 혹은 물품의 최초의 전시일 또는 디자인 표시의 최초의 공개일로부터 6월 이내일 것</p> |

다) 창작성

용이 창작 디자인이란, 당업자가 출원 전 국내외 공지 등이 된 디자인 또는 국내 주지 형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 말한다. 용이 창작이 가능한 디자인에 독점 배타권을 부여하지 않는 것은 보호가치가 있는 디자인만을 등록대상으로 하여 높은 수준의 창작을 유도하고 나아가 산업

발전에 이바지하고자 함이다.

우리나라는 디자인보호법 제33조 제2항에서 이를 규정하고 있으며, 디자인 등록 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상 모양 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대해서는 신규성을 만족함에도 불구하고 디자인 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

인도 역시 디자인보호법 제4조 (a)에서 창작성이 있을 것을 요구하고 있으며 제4조 (c)에서 “주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드러질 정도로 식별력이 없는 것은 등록을 받을 수 없다.”고 하여 인도 역시 창작성이 있는 디자인에 대해서만 디자인 등록을 허용하고 주고 있다.

이는 디자인권 역시 독점 배타권으로서 법 목적에 부합하여 높은 수준의 창작을 유도하기 위한 것으로 인도와 우리나라 모두 유사한 규정을 두고 있는 것을 알 수 있다.

〈표 II-39〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(창작성)

| 창작성 | |
|--|--|
| 한국 | 인도 |
| 제33조(디자인등록의 요건) 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. 1. 제1항제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합 2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합 | 제4조 특정한 디자인의 등록 금지 다음의 디자인은 등록할 수 없다. (a) 신규성 혹은 창작성이 없는 것, 또는 (b) 등록 출원의 출원 전 또는 해당할 때에는 우선일 전에, 유형의 형태로 공개 또는 사용에 의해 또는 다른 어떠한 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것, 또는 (c) 주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드러질 정도로 식별할 수 없는 것, 또는 (d) 비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하거나 담고 있는 것 |

라) 공업상 이용 가능성

디자인보호법은 산업재산권법의 범주에 속하고 디자인보호법의 목적은 물품의 수요증대를 통한 산업발전에 이바지함에 있기 때문에 공업상 이용 가능한 디자인을 순수한 외형의 미감을 시각이라는 관점에서 파악하여 이에 법적 보호를 부여하는 것이다.

우리나라의 디자인보호법 제33조 제1항 본문에서는 디자인의 등록요건으로서 공업상 이용가능성이 있을 것을 요구하고 있다. 공업상 이용 가능한 디자인이란 공업적 생산방법에 의해 동일 물품이 양

산 가능한 디자인을 말한다. 따라서 공업상 이용 불가능한 디자인이란 물품에 화체되어 있지 않은 디자인, 표현이 불명확하여 구체적으로 특정할 수 없는 디자인, 공업적인 방법으로 양산이 불가능한 것 등이 이에 해당한다.

인도에서는 디자인보호법 제2조에서 디자인에 대한 공업상 이용 가능한 디자인에 대해서만 디자인 보호법상의 보호 대상으로 규정하고 있는바 우리나라와 유사하다.

〈표 II-40〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(공업상 이용 가능성)

| 공업상 이용 가능성 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 제33조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. | 제2조 정의 (d) “디자인”이란, 수공예적, 기계적 혹은 화학적인가를 불문하고 또는 분리 혹은 결합의 여하를 불문하고, 공업적 방법 또는 수단에 의해 2차원 혹은 3차원 또는 그 쌍방의 형태를 불문하고, 물품에 적용되는 선 또는 색채의 형상, 윤곽, 모양, 장식 혹은 구성의 특징에 한정되는 것이며, 제품에 대하여 시각에 호소하고, 시각에 의해서만 판단되는 것을 의미한다. 다만, 구조의 모양 혹은 원리 또는 실질적으로 단순한 기계 장치인 것을 포함하지 않고, 1958년 상표 및 상품법 제2조(1)(v)에 정의된 상표, 인도 형법 제479조에 대해 정의된 재산 표장 또는 1957년 저작권법 제2조(c)에 정의된 예술적 작품도 포함하지 않는다. |

마) 선출원주의

동일 또는 유사한 디자인에 대하여 2이상의 출원이 경합한 경우 가장 먼저 출원한 자에게 디자인 등록을 허여하는 것을 말한다. 디자인권의 본질은 독점 배타권이므로 중복된 권리가 발생하는 경우 권리의 저촉이 발생하기 때문에 이를 방지하기 위함이다. 선출원주의는 산업발전이라는 디자인 제도의 목적에 부합하여 심사절차상으로는 심사의 촉진이라는 행정적 목적에도 잘 부합한다. 그러나 선출원주의는 선창작, 선발명주의와는 달리 진정한 창작자의 보호가 미흡하고 출원을 서두르는 과정에서 불충분한 상태에서 출원이나 권리화의 필요성이 적은 출원이 발생할 수 있다는 단점이 있다.

우리나라는 디자인보호법 제46조에서 선출원주의를 명문으로 규정하고 있다. 서로 다른 날에 2이상의 디자인 등록 출원이 있는 경우에는 먼저 디자인 등록 출원한 자가 등록받을 수 있으며, 동일자 출원의 경우에는 협의에 의해 정해진 하나의 디자인 등록 출원인만이 등록받을 수 있다. 특허청장은

동일자 출원인 경우에 일정한 기간을 정하여 협의 명령을 하여야 하며 협의가 불성립되는 경우에는 어느 디자인 등록 출원도 등록받을 수 없다.

인도 역시 디자인에 대해서는 선출원을 한 디자인에 대해서만 디자인 등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다.

〈표 II-41〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(선출원주의)

| 선출원주의 | |
|---|---|
| 한국 | 인도 |
| <p>제46조(선출원)</p> <p>① 동일하거나 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는 먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 디자인등록을 받을 수 있다.</p> <p>② 동일하거나 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는 디자인등록출원인이 협의하여 정한 하나의 디자인등록출원인만이 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 없다.</p> <p>③ 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 디자인등록출원은 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단에 해당하여 제62조에 따른 디자인등록거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>④ 무권리자가 한 디자인등록출원은 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> <p>⑤ 특허청장은 제2항의 경우에 디자인등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.</p> | <p>제6조 특정 물품에 관한 등록</p> <p>4) 누군가가 어떠한 물품에 관해서 디자인 등록을 출원하고,</p> <p>(a) 해당 디자인이 다른 물품에 관해서 타인에 의해 먼저 등록되어 있는 경우, 또는</p> <p>(b) 해당 출원과 관련되는 디자인이, 동일한 물품 또는 그 특징을 변경할 만큼 충분하지 않거나 혹은 그 동일성에 영향을 줄 만큼 실질적이지 아닌 수정 혹은 변경을 가한 다른 물품에 관해서 타인에 의해 먼저 등록된 디자인으로 구성된 경우에는,</p> <p>해당 출원이 계류 중인 동안 해당 출원인이 먼저 등록된 디자인의 등록 소유자가 되었을 때에는, 본조의 전기 규정은 출원인이 출원 시에 그 디자인의 등록 소유자였던 것과 마찬가지로 적용된다.</p> |

3) 심사 절차

디자인 출원 역시 창작물에 대한 보호로서 등록 요건을 가지고 있는바 디자인 출원이 있으면 디자인에 대한 실질 심사를 거쳐서 이와 같은 요건을 갖춘 경우에는 디자인 등록이 이루어진다. 우리나라와 인도 모두 심사 청구를 따로 할 필요 없이 출원 순서대로 심사를 받아 등록 여부를 판단하게 된다.

하지만 심사제도와 관련해서 우리나라와 인도의 차이점이 존재한다. 우리나라의 경우는 심사 제도를 취하고 있지만 유행성이 강한 물품 및 기타 여러 가지 이유를 바탕으로 일정 물품에 대해서는 심사를 하지 않는 무심사를 통해 등록이 이루어지는 제도가 있으며, 그 이후에 이의 신청이 있는 경우에만 한해서 디자인의 실질적 등록 요건을 갖추었는지 판단하는 제도가 있다. 이를 무심사 제도라고 하는데 유행성이 빠르거나 디자인 등록에 있어서 오랜 시간이 걸리게 되면 디자인권의 의미가 상실되는 일정 물품에 한해서 이 제도를 이용할 수 있다.

인도 디자인보호법에서는 무심사 제도의 규정이 없다. 인도 디자인보호법 제5조 제1항에서 디자인 출원이 실질적인 디자인 등록 요건을 갖추고 있으며 공서양속에 반하지 않는 경우로서 심사관이 출원 순서대로 심사를 하여 이에 대한 보고서를 장관에게 제출하도록 하는바 실질적으로 모든 출원에 대해서 심사가 이루어지고 있는 것으로 보인다.

우리나라에서 무심사 대상의 물품을 인도에 디자인 출원하더라도 무심사 대상에 해당하는 것이 아니므로 이에 대한 대비 및 주의가 필요하다.

〈표 II-42〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(심사제도)

| 심사제도 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 제25조(심사관에 의한 심사) ① 특허청장은 심사관에게 디자인등록출원 및 디자인일부심사등록 이의신청을 심사하게 한다. ② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | 제5조 디자인 등록 출원 (1) 누군가 신규성 또는 창작성이 있고 어떤 나라에 있어서도 먼저 공개되지 않았으며 공서양속에 반하지 않는 디자인의 소유자인 취지를 주장하며 출원한 경우, 장관은 본법에 의해 디자인을 등록할 수 있다. 다만, 장관은 해당 등록 전에 출원에 대해서 해당 디자인이 본법 및 이에 기초를 두고 제정된 규칙에 의해 등록할 수 있는지 아닌지에 관해서, 제3조(2)에 의해 임명된 심사관에 의한 심사를 지시하고, 지시 받은 심사관의 보고서를 검토하지 않으면 안 된다. |

4) 디자인권의 존속기간

특허권 및 디자인권은 발명 또는 디자인 창작에 대한 공개 대가로서 일정 기간 독점 배타권을 주는 제도이다. 따라서 디자인권 역시 일정 기간이 지나면 그 권리가 소멸하기 때문에 그 기간에 대해서 알아둘 필요성이 있다. 이를 존속기간이라고 하며 존속기간은 각 나라마다 다를 수 있는바 우리나라와 인도의 존속기간을 비교해본다.

우리나라의 디자인권의 존속기간은 디자인권 설정등록이 있는 날로부터 디자인등록출원일 후 20년이다. 다만 관련 디자인의 경우에는 그 기본 디자인권의 존속기간 만료일로 한다고 하여 실질적으로 기본 디자인을 등록 후 20년간 보호해주고 있다.

인도의 디자인권 존속기간은 우리나라와 미세한 차이가 있다. 인도 역시 우리나라와 마찬가지로 디자인권 설정 등록이 있는 날을 기산점으로 하여 존속기간을 판단한다. 그러나 인도는 등록일로부터 10년의 기간 동안 디자인권을 가지는 것으로 규정하고 있으며 원하는 경우 5년의 기간을 더 연장하여 보호를 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다.

결국 인도 디자인권의 최대 보호 기간은 15년이고 디자인권의 관리 및 보호에 있어서 디자인권의 가치 및 시대적 흐름을 고려할 때 10년의 기간 동안 디자인권을 인정해주고 그 이후에 선택적으로 연장할 수 있게 해주는 인도의 제도가 더 효율적으로 보인다.

또한 인도의 디자인권의 연장에 있어서는 기간 연장 신청서 및 일정액의 수수료를 납부하여야 한다는 점에서도 기간 연장 신청을 하지 않는 우리나라와의 다른 점이라고 할 수 있으며 인도 진출 시 우리나라와 달리 15년 기간을 보호받고 싶으면 기간 연장 신청을 하여야 함을 유의할 필요가 있다.

<표 II-43> 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교(디자인권의 존속기간)

| 디자인권의 존속기간 비교 | |
|--|---|
| 한국 | 인도 |
| 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. ② 정당한 권리자의 디자인등록출원이 제44조 및 제45조에 따라 디자인권이 설정등록된 경우에는 제1항의 디자인권 존속기간은 무권리자의 디자인등록출원일 다음 날부터 기산한다. | 제11조 등록에 의한 디자인권 (1) 디자인이 등록되었을 때, 등록디자인 소유자는 본법에 따르는 것을 조건으로 등록일 부터 10년간 해당 디자인권을 가진다. (2) 전기 10년간의 만료 전에 디자인권 기간의 연장 신청이 소정의 방법으로 장관에게 제출되었을 때에는, 장관은 소정의 수수료의 납부에 의해 디자인권의 존속 기간을 최초 10년의 만료 시부터 차기의 5년간 연장한다. |

다 소결 및 유의사항

디자인 보호와 관련된 우리나라와 인도에서의 차이를 살펴보았다. 우리나라와는 달리 인도에서는 글자체를 따로 디자인으로 보호하지 않고 저작물은 디자인의 보호 대상이 않음을 명문으로 규정하고 있고 무심사 제도가 없으며, 최대 15년의 존속기간을 가진다. 또한, 인도는 중앙정부 등이 인정한 산업의 박람회와 관련해서 공개된 경우에만 신규성 상실의 예외를 인정하는 태도를 보이고 있다.

인도에서는 유사 디자인에 대한 제재에 대해서 명확히 하고 있지 않으나 우리나라의 경우에는 유사 디자인 역시 신규성 상실의 대상이 되는 것으로 규정하고 있다. 이에 대해서 인도의 경우에는 동일하거나 실질적으로 동일한 디자인으로 볼 수 있는 경우라면 인도 역시 이를 신규성 상실로서 등록이 이루어지지 않을 것으로 보인다.

디자인보호법의 경우 특허나 상표에 비해서 아직까지는 조문이 적고 규정이 미흡한 부분이 있다. 디자인보호법에 있어서는 권리범위를 어떻게 파악하는지 여부가 문제될 수 있으며 보다 나은 디자인 권의 보호를 위한 노력이 필요할 것으로 보인다. 인도 진출에 있어서는 현재 규정뿐만 아니라 디자인 보호법에 대한 개정 사항이 어떤 것인지 여부를 검토하여 앞으로의 변화에 준비하는 자세가 필요할 것으로 보인다.

〈표 II-44〉 인도 디자인보호법과 한국 디자인보호법 비교

| | 한국 | 인도 |
|------------|--|---|
| 보호의 대상 | 글자체 디자인 포함 | X |
| 신규성 상실의 예외 | 박람회 전시 기타 공지 행위 포함 | 중앙 정부 인정 산업과 관련된 박람회 에서 공개 시 인정 |
| 무심사 제도 | 무심사 제도 존재(일부 물품에 한해서) | X |
| 확대된 선출원주의 | 제 33조 3항에서 출원디자인의 일부분에 대하여 후출원 등록 배제호 인정. | X |
| 보호 기간 | 디자인권 설정등록이 있는 날부터 디자인등록 출원일 후 20년이며, 다만, 관련디자인권의 경우 기본 디자인권의 존속기간 만료일까지. | 디자인권 설정 등록일로부터 10년간 보호가능, 단 5년의 기간 동안 연장 가능 |
| 기타 제도 | 관련디자인제도, 비밀디자인제도, 부분디자인제도, 권리범위 확인심판, 정당권리자 출원제도, 분할출원 제도, 재심사청구제도, 우선심사 청구제도, 이용 저촉관계 규정. | X |

part 4

지리적 표시 보호

가 서론

우리나라에서는 지리적 표시를 상표법상 보호하는데 반하여 인도에서는 별도의 규정을 하고 있다. 이하 지리적 표시제도의 차이점을 비교하고 인도의 지리적 표시 제도를 활용한 예시와 이를 이용할 경우 이점을 검토해본다. 자세하게는 지리적 표시를 받을 수 있는 표장을 구분하고 출원 서류, 지리적 표시의 출원 및 등록 절차, 등록 후의 지리적 표시에 의한 효력, 존속기간, 권리범위에 관하여 검토하겠다.

나 지리적 표시의 정의 및 필요성

1) 지리적 표시의 정의

지리적 표시는 특정 지역에서 기인하는 특성을 바탕으로 그 지역에서만 생산 가능한 농업, 생산업 및 기타 특성을 가진 제품에 대해서 그 지역에 대한 출처임을 나타내 주는 표시이다.

이는 상표와 유사한 면이 있으나 상표는 특정 물품에 대해서 임의로 선택하여 신용을 형성하는데 비해서 지리적 표시는 특정 지역의 특성에 비롯하여 그 특성이 있는 경우에만 지리적 표시를 허용한다는 점에서 차이가 있다.

세계적으로 지리적 표시에 대한 보호 인식은 점차 높아지고 있으며 인도 역시 이런 추세를 반영하여 지리적 표시 보호에 관한 법률을 제정하여 지리적 표시에 대한 보호를 하고 있다.

지리적 표시에 대한 취지를 보면 지방자치제가 뿌리를 내리고 정착된 요즘, 각 지역마다 고유한 특성을 보유하는 특산물 또는 특산품 등이 일반 수요자에게 좋은 이미지를 주고 있다. 특정 지역에서 생산된 산물이 타 지역에 비해 그 맛과 품질에 있어서 월등하다고 주장하며, 어느 지역의 어떤 물품이 유명하다는 식의 홍보가 많이 이루어지고 있어 소비자로 하여금 특정 지역의 제품임을 믿을 수 있게

하려는 것과 특정 지역의 제품 생산자들이 자신의 제품들에 대해서 타인이 모방하는 것을 방지하기 위한 것으로써 이와 같은 규정을 필요로 하는 것이다.

이러한 지리적 표시의 개념은 넓은 의미에서는 출처를 표시할 수 있는 ‘출처표시’와 원산지를 표시할 수 있는 ‘원산지표시’ 등으로 인식할 수 있으며, 좁은 의미에서는 상품의 품질, 명성 다른 기타의 특성이 그것의 지리적 기원으로부터 본질적으로 연유되는 것을 포함하는 ‘지리적 표시’라고 인식할 수 있는 것이다.

결과적으로 ‘지리적 표시’라 함은 어떠한 특정지역에서 생산되는 물품 또는 상품이 그 지역만의 지역적인 특성(지리적 위치, 자연환경, 생산 또는 제조 방법 등)에 의해 타 지역에서 생산되는 상품 또는 물품보다 월등히 훌륭하고, 그러한 지역에서 생산되었음을 나타내기 위한 표식 수단의 하나인 것으로 파악하면 될 것이다.

우리나라 역시 지리적 표시에 대한 보호를 하고 있다. 그러나 우리나라는 인도와 같이 지리적 표시에 대한 별도의 규정을 제정하고 있는 것이 아니라 상표법에서 지리적 표시 단체 표장으로서 상표법 하에서 지리적 표시에 대한 보호를 하고 있다.

조금 더 자세히 보면 지리적 표시 단체 표장은 상표법상에 지리적 표시를 보호하기 위한 수단인 것으로 단체의 구성원에 한하여 그 표식수단인 표장(문자, 색채, 도형 등)을 상표로서 사용할 수 있도록 하는 단체표장의 일종으로 지리적인 표시인 지역명칭을 사용할 수 있도록 하는 것이다.

이러한 상표법상의 ‘지리적 표시’의 개념은 상표법 제2조 제1항 4호에서 ‘지리적 표시란 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다’라고 하여 ‘지리적 표시 단체표장’은 상표법상 현저한 지역의 명칭을 상표로써 사용하는 것을 부정하는 것에 대한 예외 규정으로 볼 수 있다.

또한 지리적 표시에 대해서 농식품부에서 관장하는 농(수)산물 품질 관리법에서 시행하고 있다. 이러한 지리적 표시 제도는 농식품부에서 인정하는 마크를 사용할 수 있도록 하는 것으로 종전까지는 단순히 품질 인증의 수단인 품질인증마크 정도의 개념이었다.

그러나 2009년 6월 농(수)산물 품질관리법이 개정되면서, 상표와 유사한 지식재산권의 개념이 추가되었다. 이는 상표와 유사한 사유재산권을 행사할 수 있도록 심판, 소송 및 손해배상청구권 등의 권리를 권리자에게 허락하는 내용이 신설되어 타인이 무단으로 인증표시를 사용할 경우 이를 제재할 수 있도록 하였다.

이러한 지리적 표시 제도의 특징은 농식품부에서 품질과 관련하여 매년 검사를 시행하여 그 존속 여부를 판단해 주는 것이 지리적 표시 단체표장과는 다른 점이다.

2) 인도에서의 지리적 표시 보호

인도는 지리적 표시 보호에 대한 법을 규정하여 법으로써 지리적 표시를 보호하고 있다. 아직 지리적 표시에 대한 출원 및 등록이 미미하나 지리적 출처에 대한 사람들의 인식이 높아지고 있음에 따라서 출원 등록 건수 역시 증가할 것으로 예상된다.

가) 인도의 지리적 표시 예시 및 이점

인도에서 지리적 표시를 받는 것에 대한 이점을 살펴보면 지리적 표시 등록을 통한 법적인 보호를 받을 수 있다는 점과 타인이 그와 같은 지리적 표시를 사용하지 못하게 할 수 있다는 점이 있다. 다른 WTO 가입국에서 역시 지리적 표시로서 보호받는 것을 가능하게 한다는 점에서 이점이 있다.



[그림II-5] 지리적 표시의 예시

나) 인도에서 등록 불가능한 지리적 표시

인도의 지리적 표시와 관련해서 정의 및 이점 등에 대해서 살펴보았다. 그러나 지리적 출처를 표시하는 지리적 표시라고 해도 모두 출원 및 등록이 가능한 것은 아니다. 인도의 지리적 표시에 관한 법률 제2조 (1) 및 (9)에서 등록 받을 수 없는 지리적 표시에 대해서 규정하고 있다.

그 사유는

- ① 지리적 표시의 사용이 기만이나 혼동을 야기하는 경우
- ② 지리적 표시의 사용이 다른 법률에 저촉되는 경우
- ③ 지리적 표시에 외설적이거나 비방적인 것이 포함되는 경우
- ④ 지리적 표시가 인도 국민들에게 종교적으로 문제를 일으킬 수 있는 경우
- ⑤ 법원에 의해서 보호에 대한 자격을 박탈당한 경우
- ⑥ 특정 지역에서는 지리적 표시로 인식될 수 있으나 다른 지역으로 가면 다른 지역에서는 지리적 표시로 인식되지 않는 경우

이처럼 인도에서의 지리적 표시 등록과 관련해서 일정한 사유가 있으면 지리적 표시 출원이 등록될 수 없어 지리적 표시 출원을 하는 경우라면 이를 유의하여야 한다.

part 5

부정경쟁방지법

우리나라에서 부정경쟁방지법이라 함은 부정경쟁행위와 영업비밀 침해행위를 방지하기 위하여 제정한 법률을 말하는 것으로 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업 비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래 질서를 유지함을 목적으로 한다. 상표법과 관련해서 부정경쟁방지법에서 규정하는 부정경쟁 행위로는 대표적으로 부정경쟁방지법 제2조 1호 가, 나, 다, 자, 차목을 들 수 있다. 또한, 디자인보호법과 관련해서 부정경쟁방지법에서 규정하는 부정경쟁 행위로는 대표적으로 부정경쟁방지법 제2조 1호 자, 차목을 들 수 있다. 마지막으로 특허법과 관련해서 부정경쟁방지법에서 규정하는 부정경쟁 행위로는 대표적으로 부정경쟁방지법 제2조 1호 차목을 들 수 있다. 즉, 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위(가목), 또는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위(나목), 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위(다목), 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위(자목), 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위(차목)가 이에 해당하는 것이다.

이러한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정하는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 또한 그 청구에는 부정경쟁행위를 조성한 물건이나 설비의 폐기, 기타 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 부대하여 청구할 수 있다. 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다는 규정 등을 두고 있다.

특허법, 상표법과 디자인보호법에 의해 일정한 요건을 갖춘 등록 상표에 대해 독점 배타권을 부여하여 보호하는 것과는 달리 부정경쟁방지법은 특허권, 상표권, 디자인권을 보호한다기 보다는 그에 화채 된 신용과 상당한 투자나 노력으로 인한 성과를 보호하여 수요자들의 오인 혼동을 방지하고 나아가 공정한 상거래 질서를 유지하는 데에 그 목적이 있으므로 미등록 권리에 대해서도 결과적으로 보호를 해주고 있다.

인도에서는 2002년 MTRP(독과점금지법)를 대체하기 위하여 제정된 Competition Law(경쟁법)이 있으나 이는 독점, 가격담합, 이유 없는 거래 거절, 우위에 있는 회사의 지위 남용 방지 등을 위하여 제정되어 공정거래법의 성질을 갖는다. 우리나라의 부정경쟁에 해당하는 사항은 법률이 별도로 규정되어 있는 것이 아니라 일반법(Common Law)상의 불법행위로 취급되어, 형법, 상표법등 해당 조항과 관련하여 제재를 받을 수 있다.

인도에서 부정경쟁이란 단순히 자신의 상품을 타인의 상품과 혼동시키는 것뿐만 아니라 영업, 서비스, 직업, 비영업적 활동에 이르기까지 자신의 활동이 타인의 신용 등에 손해를 입힐 수 있는 모든 행위를 의미하는 것으로 포괄적으로 해석한다.

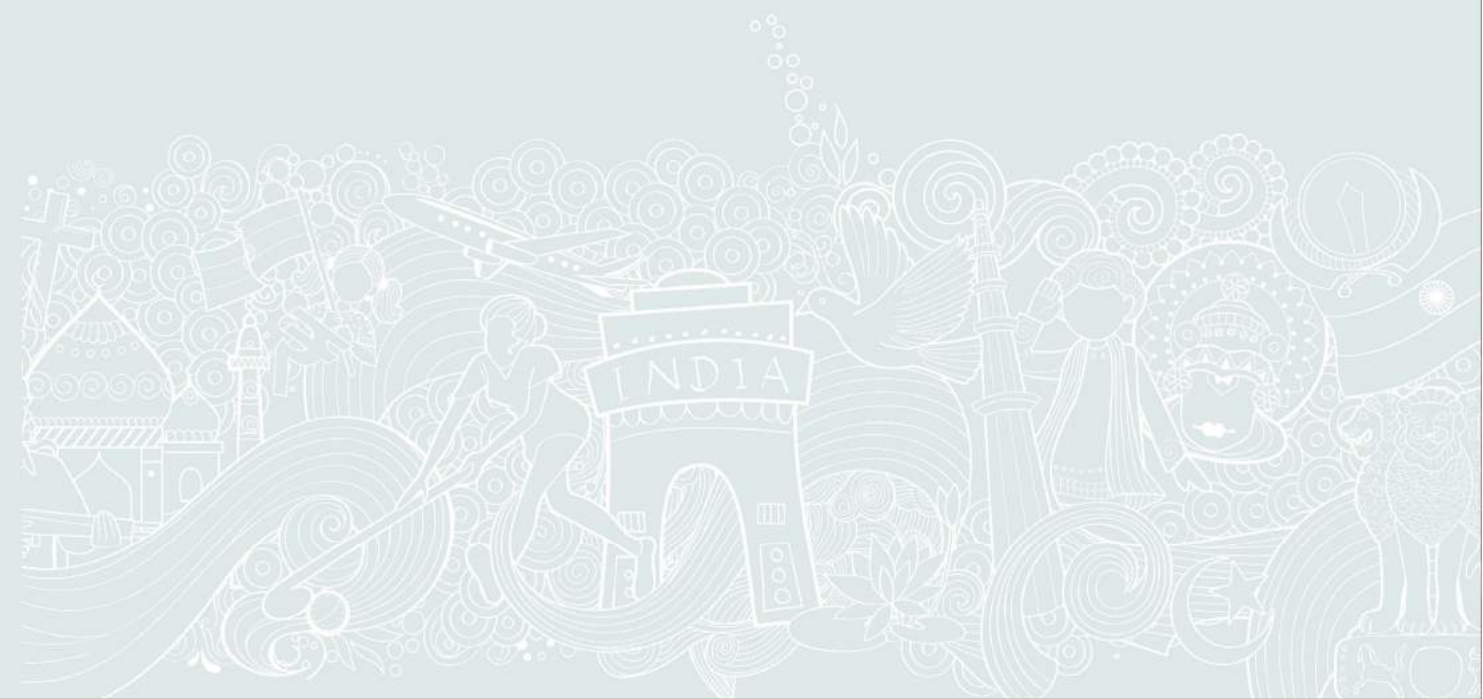
이와 같은 부정경쟁행위를 판단하는 요소는 명성, 혼동 가능성 및 신용의 손해이다. 따라서 부정경쟁행위에 따른 소송을 제기할 때 원고는 자신의 상품이나 서비스에 명성 또는 신용이 있고, 공중으로 하여금 피고가 제공하는 상품이나 서비스업이 원고의 상품이나 서비스업으로 믿게 하거나 믿을 가능성이 있으며, 공중이 피고의 상품이나 서비스업을 원고의 상품이나 서비스업으로 오인함에 따라 원고의 신용에 손해를 입었을 것을 주장하고 증명해야 할 책임이 있다.

객관적인 유사판단을 통하여 오인 혼동이 발생함을 추정하지 아니하고, 구체적, 개별적으로 혼동 발생 여부를 판단한다. 위와 같은 기준에 입각하여 부정경쟁행위로 판단되면 피고는 일반 불법행위자로서 민형사상의 처벌을 받게 된다.



INDIA INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

Ⅲ. 지식재산권 출원 및 관리



part 1

특허의 출원 및 관리

가 특허의 범위 및 요건

특허란 어떠한 새롭고 진보적이며, 유용한 기기, 물질, 방법, 과정 등에 의해 권리를 부여하는 것이다. 특허는 독점배타적인 권리를 부여하게 되며 이는 법적으로 구속력이 있다. 인도에서 특허권을 취득하게 되면, 출원일로부터 20년간 특허권자의 허락 없이 인도에서 특허발명을 실시하는 자의 사용을 금지 시킬 수 있고 그에 따른 법적 조치를 취할 수 있으며 타인에게 실시할 수 있는 권원을 부여할 수도 있다.

그러나 특허를 받는 것이 항상 최선의 선택은 아니며 이를 영업비밀이나 노하우로 관리할 수도 있다. 왜냐하면 특허제도는 신규한 발명의 공개의 대가로 독점권이 주어지는 것이므로 발명을 공개해야 하기 때문이다. 발명을 공개할 경우 발명을 도용할 수도 있고 약간의 개량을 통해 타인이 특허권을 받을 수도 있다. 이러한 타인의 특허권 발생을 방지하기 위해서는 자신의 발명을 공개하여 특허권 발생을 저지할 수도 있다. 또한 특허를 유지하기 위해서는 일정 금액의 수수료를 납부해야 하고 이를 유지 관리하는데 시간이 소요되며 제3자가 자신의 특허를 침해하는지 여부에 대한 검토 및 감시가 필요하다. 따라서 자신의 발명을 특허권으로 보호하는 것이 적절한 지는 상황에 맞게 유동적으로 대처해야 할 것이다.

1) 특허발명의 범위

인도 특허법에서는 발명의 정의에 대해서 '진보성이 있으며 산업상 이용 가능한 신규의 물품 또는 방법에 대해서 특허를 허여할 수 있다.'고 규정하여 발명의 정의로서 특허 요건에 대해서 직접적으로 언급하고 있다. 또한 특허법 제3조에서 발명이 아닌 것을 열거하여 판단하고 있다. 이하 살펴보면 다음과 같다.

- (a) 사소한 발명 또는 확립된 자연법칙에 분명하게 반하는 사항을 클레임 하는 발명
- (b) 주요하거나 의도된 용도 또는 상업적 실시가 공서양속에 반하거나 또는 사람, 동물, 식물의 생명 혹은 건강, 환경에 심각한 손상을 일으키는 발명

- (c) 과학적 원리의 단순한 발견, 추상적 이론의 수식화 또는 자연에 존재하는 생물 혹은 비생물 물질의 발견
- (d) 기존 물질의 알려진 효능이 향상 되지 않은 기존 물질의 어떠한 신규 형태의 단순한 발견, 기존 물질의 신규한 특성 혹은 신규 용도의 단순한 발견, 새로운 물건을 만들어 내거나 적어도 하나의 새로운 반응물을 사용하지 않는 기존의 방법, 기계, 혹은 장치의 단순한 용도의 단순한 발견.
- (e) 물질을 구성하는 성분의 성질들에 대한 집합에 지나지 않는 혼합에 의해서 얻을 수 있는 물질, 또는 해당 물질을 제조하는 방법
- (f) 기존 장치의 단순한 배치 혹은 재배치 또는 복제이며, 이것을 구성하는 각 장치가 기존의 방법에 따라 서로 독립해 기능하는 것
- (g) 농업 또는 원예에 대한 방법
- (h) 사람의 내과적, 외과적, 치료적, 예방적, 진단적, 요법적 혹은 그 외의 치료 방법, 또는 동물의 유사한 치료 방법이며 동물들을 질병으로부터 자유롭게 하거나 또는 그러한 경제적 가치 혹은 그러한 제품의 경제적 가치를 증진 시키는 것
- (i) 미생물 이외의 식물 및 동물의 전부 또는 그러한 일부. 이것에는 종자, 변종 및 종 그리고 식물 및 동물의 생산, 번식을 위한 본질적으로 생물학적 방법을 포함
- (j) 수학적 혹은 영업의 방법, 또는 컴퓨터 프로그램 그 자체 혹은 알고리즘
- (k) 문학, 연극, 음악 혹은 예술 작품, 또는 다른 어떠한 심미적 창작물. 이것에는 영화 작품 및 텔레비전 제작품을 포함
- (l) 정신적 행위를 수행하기 위한 단순한 계획, 규칙, 혹은 방법, 또는 게임을 하는 방법
- (m) 정보의 제시
- (n) 집적회로의 회로 배치
- (o) 사실상 전통 지식인 발명 또는 전통적으로 알려진 부품의 기존 특성의 집합 혹은 복제인 발명

특히 컴퓨터 프로그램 그 자체만의 발명이라든지, BM(영업 방법)발명 등은 특허로서 보호받기 어려우며, 집적 회로의 회로 배치는 다른 법에서 보호를 받고 있어 특허로 보호하지 않는다.

2) 특허 요건

가) 산업상 이용 가능성

특허권의 일반적인 목적은 발명을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위함이다. 특허법 역시 발명은 산업 가능성이 있는 물품 또는 방법에 대해서만 특허권을 허여할 수 있다고 하여 산업 가능성을 특허권의 요건으로 보고 있다. 이에 대해서 인도 특허법에서는 제2조 제1항 (ac)에서 ‘산업상 이용가능성이란 발명이 산업에서 제조 또는 사용할 수 있는 것을 말한다.’고 규정하여 산업에서 이용할 수 있는 발명을 의미한다고 하고 있다. 여기서 말하는 산업의 개념에 대해서는 우리나라와 마찬가지로 수공업 등과 같은 여러 산업 분야를 모두 포함하는 광의의 개념으로 볼 수 있다. 이는 국제적인 추세 속에서 각 나라에서 세계적으로 보호 대상이 되는 것에 대해서 조약 및 기타 규정을 바탕으로 서로 비슷한 조건하에 특허를 허여하여 주기 때문이다. 과거 인도는 2005년 이전에 “물질 특허”에 대해서 특허권을 허여하여 주지 않는 등 특허의 대상으로서 제한을 두었으나 국제적 추세 속에서 이와 같은 규정을 삭제하여 산업상 이용 가능성이 있는 발명에 물질 발명도 특허를 허여하여 주고 있다. 실질적으로 산업상 이용 가능성의 요건은 발명의 대상이 되지 않는 것에 대한 거절이유로서 사용될 여지가 있다.

나) 신규성

(1) 신규성의 정의

신규성은 일반 특허 요건으로서 전 세계 각국의 특허법에서 모두 요구하고 있는 특허를 받기 위한 가장 기본적인 요건이다. 이는 특허의 목적인 ‘발명을 공개한 대가로 주어지는 독점 배타권’에 부합하기 위한 요건으로서 신규한 발명에 대해서만 특허권을 인정해 주는 것이다. 인도 특허법 역시 신규성에 대해서 제2조 제1항 (1)에서 ‘신규한 발명이란 완전한 명세서에 의한 특허 출원일 전에 어떠한 서류의 공개에 의해 예측되지 않았거나 인도 또는 세계의 다른 나라에 있어 사용되지 않은, 즉 주제가 공용의 범위에 있지 않거나 기술 수준의 일부를 구성하고 있지 않은 어떠한 발명 또는 기술을 말한다.’라고 규정하여 신규한 물건 또는 발명에 대해서만 특허권을 허여하여 주고 있다. 인도 특허권의 신규성에 대해서 살펴보면 인도의 경우 신규성과 관련해서 인도 자국 내뿐만 아니라 세계주의로서 전 세계에서 공개된 문헌 또는 서류를 바탕으로 신규성을 판단하게 된다.

(2) 신규성의 판단 방법 및 기준

신규성을 판단함에 있어서는 인도 역시 출원일을 기준으로 하여 신규성을 판단하게 되며 우선권 주장이 있는 경우 그 기초 출원일을 우선일로 하고, 우선일을 기준으로 신규성이 있는지 여부를 판단하게 된다.

판단 방법에 있어서는 인도 역시 특허권의 권리범위는 청구항에 의해서 정해지기 때문에 출원된 명세서에 기재된 청구항을 기준으로 청구항이 이전에 공개된 출원, 문헌 또는 인쇄물과 같은 공개 문헌에 기재로부터 예측되는지 여부를 기준으로 판단하게 되는 것으로써 공중이 이용할 수 있게 제공된 모든 사항을 포함하는 것으로 나아가 여기서는 인도 자국 내 비밀리에 실시되고 있다고 하더라도 상업적 규모로서 실시되고 있는 경우라면 이와 같은 자료가 될 수 있다.

또한 신규성을 판단함에 있어서 공개된 자료의 일부로서 구성 전부가 포함되어야 하며 발명은 전체로서 인정되는 것으로써 일부에 대한 공개가 되었더라도 발명 전체로 보아 공개되지 않은 경우라면 신규성 상실이 되지 않는 것으로 규정하고 있다.

(3) 신규성 상실의 예외

신규성을 상실한 발명에 대해서는 특허권을 허여할 수 없다. 그러나 위의 규정을 형식적으로 적용하게 되면 자신이 한 발명에 대해서 발명 후에 출원하지 않고 먼저 공개한 경우에 자신의 공개에 의해 자신의 특허출원이 신규성을 이유로 거절 되는 불합리한 점이 생길 수 있다. 이를 막기 위하여 출원인 본인의 의사에 의한 공개행위는 일정 요건 하에 출원하면 공개가 없는 것으로 보는 신규성 상실의 예외 규정이 존재한다. 또한 정당 권리자가 아닌 타인의 무단 공개에 의해서 출원이 상실된 경우라면 정당한 권리자에게 불합리함이 있기 때문에 해당 공지 행위는 출원 요건을 판단함에 있어 공개가 없는 것으로 본다. 물론 공지되지 않은 것으로 보는 것이므로 진보성 판단에 있어서도 불이익을 받지 않는다.

다) 진보성

(1) 진보성의 의미

진보성은 출원된 특허가 공지 등이 된 발명으로부터 누구나 쉽게 창작할 수 있는 발명이라면 특허를 허여할 수 없다는 특허제도의 근간이 되는 요건이다. 이는 발명을 대중에 공개하더라도 전혀 진보되지 않은 발명을 공개한다면 그에게 독점 배타권을 줄 수 없다는 것이다. 즉 특허는 공지 등이 된 발명을 보고 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 생각할 수 있는 것이 아닌 경우로서 노력

과 시간을 투자하여 쉽게 생각하기 어려운 것에 대해서만 특허로서 권리를 허여하고 있다.

인도 특허법 제2조 제1항 (ja)에서는 ‘진보성이란 현존의 지식과 비교해 기술적 진보를 포함하거나 경제적 의의를 가지거나 또는 둘 모두를 가지는 발명이고, 그 발명이 당업자에게 있어서 자명하지 않은 발명을 말한다.’고 규정하고 있어 진보성이 있는 발명에 대해서만 특허를 받을 수 있는 것으로 보고 있다.

(2) 진보성 판단 방법

진보성 판단은 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 등이 된 발명으로서 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 기준으로 한다. 특허 요건 중 산업상 이용 가능성 및 신규성은 갖추기 쉬운 요건일 수 있으나 진보성 요건은 실제적으로 특허를 허여함에 있어 가장 중요한 판단 대상이 되는 요건이고 실무적으로 가장 많은 거절이유, 무효사유가 되는 요건으로 특허의 본질과 관련된 문제이다. 인도 역시 Inventive Step에 대해서 특허성 여부에 대한 인정에 있어서 당업자를 기준으로 구성에 곤란성 등이 있는지를 판단하여 우리나라와 비슷하다.

라) 특허를 받을 수 없는 발명

특허를 받을 수 없는 발명은 공공의 이익, 공서양속, 국민의 건강 및 자국 내 산업 보호 등의 여러 이유로서 특허를 받을 수 있는 발명의 대상으로 보지 않고 공중의 자유롭게 이용할 수 있도록 한 것이다. 이에 대해서 인도 역시 특허법 제3조 및 제4조에서 특허를 받을 수 없는 발명에 대해서 규정하고 있다. 더 자세히 살펴보면 제3조에서는 ‘발명이 아닌 것’으로 여러 가지 예시를 나열하고 있고 제4조에서는 원자력과 관련된 발명은 특허를 받지 못하는 것으로 규정하고 있다. 인도는 특허를 받을 수 없는 발명에 대해서 여러 번의 개정이 있었다. 과거 인도는 자국 내 산업 발전 및 국민의 건강 등을 이유로 발명의 대상에 대해서 좁은 범위만을 인정하여 국제적 추세에 부합하지 않았다. 그러나 여러 번의 개정을 통하여 수학적 또는 영업적 방법, 컴퓨터 프로그램 자체 또는 알고리즘, 집적 회로의 배치 설계 등 특허 허여 대상으로 보지 않는 것을 열거하며 그 범위를 좁히고 있다. 2005년 화학 의약과 같은 ‘물질 발명’도 특허법 제5조의 삭제로 특허를 받을 수 있는 것으로 개정하였다.

그러나 인도 특허법 제4조는 원자력과 관련된 발명은 여전히 발명의 대상으로 보지 않고 있는 것으로 보며 다른 나라와 비교해서 아직은 좀 더 제한적인 태도를 취하고 있다.

나 특허 출원

특허 출원은 요식행위로써 서면으로 출원서를 특허상표청에 제출해야 하며 이로써 출원 절차가 시작된다. 출원하고자 하는 자는 직접 또는 임의 대리인인 변리사로 하여금 출원 업무를 수행하게 할 수 있으며 인터넷 통신의 발전으로 전자 출원도 간편하게 가능하다. 출원 과정에서 권리화하고자 하는 발명을 기재한 명세서, 청구범위, 도면 등을 제출하게 되며 제출한 서류를 바탕으로 심사관은 심사를 하고, 출원 공개가 되며 이의신청을 받는다. 산업발전에 이바지하고자 하는 법 목적상 일정 요건을 갖춘 발명만을 등록시켜주기 때문에 권리화하기 위해서는 특허요건을 만족해야 하며 불비될 경우에는 보정, 분할 출원 등의 기회를 주며 조약에 따른 우선권 주장과 같은 출원인 이익제도를 두어 출원인의 편의를 도모하였다.

다른 나라와 다를 바 없이 인도는 선출원 주의를 취하기 때문에 인도에서 발명을 보호받하고자 하는 경우라면 먼저 출원을 하여 자신의 권리를 확보하는 것이 중요하다. 이하 특허 출원을 할 수 있는 자 및 특허 출원에 필요한 서류와 같은 출원 절차에 대해서 살펴보겠다.

1) 특허 출원 할 수 있는 자

인도 특허법 제6조에서는 특허 출원을 할 수 있는 자에 대해서 규정하고 있다. 우리나라 역시 특허 출원을 할 수 있는 자에 대해서 규정하고 있으며 그 내용이 인도와 크게 차이하지 않는다. 인도 특허법 제6조에서 진정한 발명을 한 자 또는 이로부터 발명을 승계한자, 발명자가 사망하여 상속에 의해서 출원인이 된 자, 외국인의 경우에는 상호주의에 의해서 상대 국가에서 특허를 허여 받을 수 있도록 인정해주는 국가에 대해서 특허를 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다. 또한 진정 발명자가 아닌 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우에 있어서는 출원과 함께 또는 출원 후 6개월 내에 출원권에 대한 증거를 제출하도록 규정하고 있다. (인도 특허 규칙 제10조)

인도 및 우리나라는 상호주의에 의해서 각 국의 국민에게 상대 국가에서 출원할 수 있는 권리를 상호 인정하여 주기 때문에 우리나라 기업 역시 인도에서 출원할 수 있는 권리를 가지게 된다.

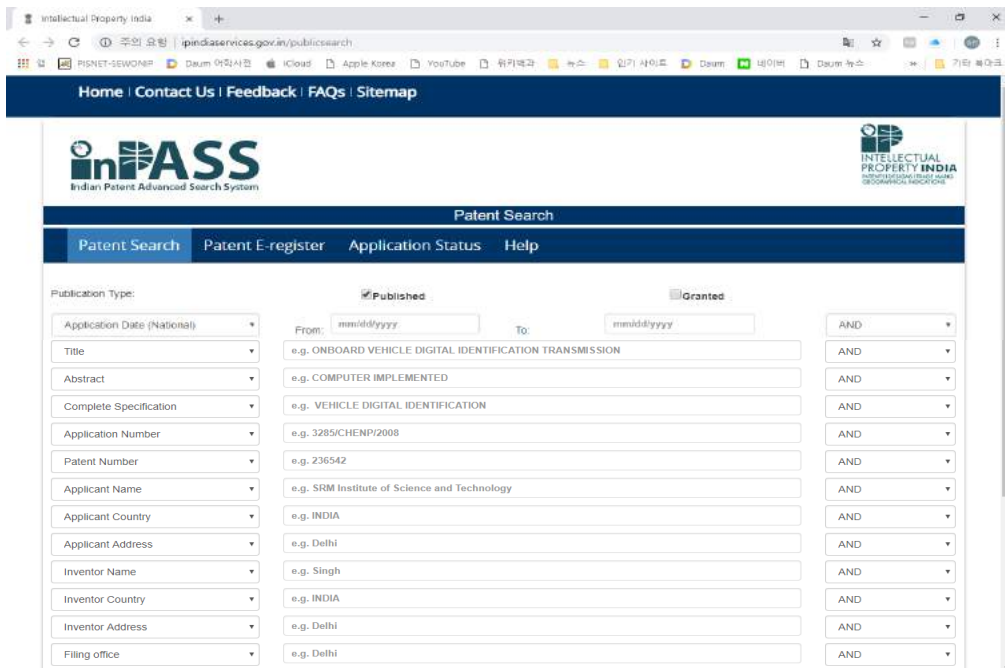
2) 선행특허 조사

특허 출원을 하기에 앞서 특허 요건인 신규성 및 진보성 요건에 출원 발명이 충족하는지 여부를 살피기 위해 선행 기술을 조사하게 되며 이는 보통 관련 특허를 검색하여 이로부터 진보성이 있는지 여

부를 판단하는 것이 일반적이다.

인도는 인도 특허상표청(<http://ipindiaseservices.gov.in/publicsearch>)에서 특허 검색 엔진을 제공하는데 웹사이트에서 등록된 특허 또는 공개된 특허를 본인이 희망하는 조건에 맞게 검색할 수 있다.

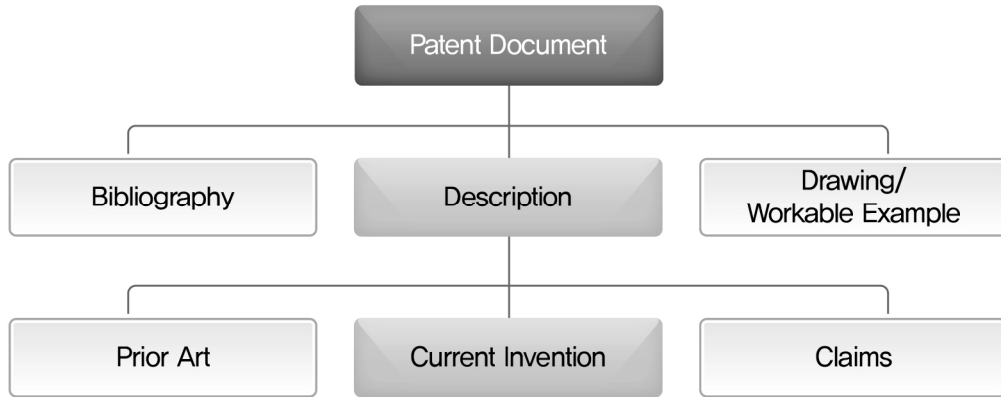
다음의 화면이 나오며 발명의 명칭, 출원번호, 출원인 이름 등 다양한 조건을 이용하여 특허를 검색할 수 있다.



[그림 III-1] 인도 특허상표청의 특허 검색 엔진

3) 특허 출원 서류

특허 출원을 위한 출원 서류로서 특허 출원서, 명세서, 청구항, 도면(필요한 경우), 요약서 및 선언서를 작성해서 특허상표청에 제출하여야 하고 수수료를 납부하여야 한다. 도면은 필요하지 않은 경우 첨부하지 않을 수 있으나 기타 서류는 특허 출원 시 구비하여야 하는 서류로서 이를 구비하지 않을 경우 심사관은 특허법 제12조에 의해서 출원에 대한 거절이유를 통지하거나 보정을 명할 수 있다.



[그림 Ⅲ-2] 인도의 출원서류

Bibliography는 서지적 사항으로 출원서, 선언서 및 기타 작성해야 하는 서류를 의미하고 Description은 권리 보호에 대한 기재 및 기술에 대한 기재가 있는 부분으로서 실질적으로 보호받고자 하는 부분이 기재된 곳이다. 마지막으로 Drawing/Workable Example 은 도면에 관한 것으로써 필요하지 않은 경우 작성하지 않아도 되나 실무상으로는 작성하는 경우가 많다.

각각 서류에 대한 특징 및 서류 제출시 기재 사항에 대하여 살펴보겠다.

가) 출원서

출원서는 출원에 대한 표지로서 출원인, 발명자, 발명의 명칭, 대리인을 기재하고 우선권 주장이 있는 경우 우선권에 대한 정보 기재 및 우선권 서류와 선언서 및 특허 등록부를 첨부하여야 한다.

출원서는 위와 같은 사항을 기재하여야 하며 출원서 작성 언어와 관련해서는 인도의 언어인 힌두어나 영어로 작성하여야 한다. 출원서에는 출원인 및 발명자의 기재 역시 필요하며 대리인에 의한 등록이라면 대리인에 대한 기재도 하여야 한다. 또한 출원서에는 발명의 명칭을 기재하여야 하는데 발명의 명칭은 15단어 이내로 발명의 특징으로서 발명과 관련된 주제를 충분히 표현할 수 있도록 기재하여야 한다. 다음은 인도 특허 출원 시 필요한 특허 출원서의 Sample이다.

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| “FORM 1 THE PATENTS ACT 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 APPLICATION FOR GRANT OF PATENT (See section 7, 54 and 135 and sub-rule (1) of rule 20) | | | | (FOR OFFICE USE ONLY) | | | |
| | | | | Application No. | | | |
| | | | | Filing date: | | | |
| | | | | Amount of Fee paid: | | | |
| | | | | CBR No: | | | |
| | | | | Signature: | | | |
| 1. APPLICANT’S REFERENCE / IDENTIFICATION NO. (AS ALLOTTED BY OFFICE) | | | | | | | |
| 2. TYPE OF APPLICATION [Please tick (✓) at the appropriate category] | | | | | | | |
| Ordinary () | | Convention () | | PCT-NP () | | | |
| Divisional () | Patent of Addition () | Divisional () | Patent of Addition () | Divisional () | Patent of Addition () | | |
| 3A. APPLICANT(S) | | | | | | | |
| Name in Full | | Nationality | Country of Residence | Address of the Applicant | | | |
| | | | | House No. | | | |
| | | | | Street | | | |
| | | | | City | | | |
| | | | | State | | | |
| | | | | Country | | | |
| | | | | Pin code | | | |
| 3B. CATEGORY OF APPLICANT [Please tick (✓) at the appropriate category] | | | | | | | |
| Natural Person () | | Other than Natural Person | | | | | |
| | | Small Entity () | Startup () | Others () | | | |
| 4. INVENTOR(S) [Please tick (✓) at the appropriate category] | | | | | | | |
| Are all the inventor(s) same as the applicant(s) named above? | | Yes () | | | No () | | |
| If “No”, furnish the details of the inventor(s) | | | | | | | |
| Name in Full | | Nationality | Country of Residence | Address of the Inventor | | | |
| | | | | House No. | | | |
| | | | | Street | | | |
| | | | | City | | | |
| | | | | State | | | |
| | | | | Country | | | |
| | | | | Pin code | | | |

[그림 III-3] 인도의 특허 출원서 샘플

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------|--|------------------------|---|
| 5. TITLE OF THE INVENTION | | | | | |
| | | | | | |
| 6. AUTHORISED REGISTERED PATENT AGENT(S) | | | IN/PA No. | | |
| | | | Name | | |
| | | | Mobile No. | | |
| 7. ADDRESS FOR SERVICE OF APPLICANT IN INDIA | | | Name | | |
| | | | Postal Address | | |
| | | | Telephone No. | | |
| | | | Mobile No. | | |
| | | | Fax No. | | |
| | | | E-mail ID | | |
| 8. IN CASE OF APPLICATION CLAIMING PRIORITY OF APPLICATION FILED IN CONVENTION COUNTRY, PARTICULARS OF CONVENTION APPLICATION | | | | | |
| Country | Application Number | Filing date | Name of the applicant | Title of the invention | IPC (as classified in the convention country) |
| | | | | | |
| 9. IN CASE OF PCT NATIONAL PHASE APPLICATION, PARTICULARS OF INTERNATIONAL APPLICATION FILED UNDER PATENT CO-OPERATION TREATY (PCT) | | | | | |
| International application number | | | International filing date | | |
| | | | | | |
| 10. IN CASE OF DIVISIONAL APPLICATION FILED UNDER SECTION 16, PARTICULARS OF ORIGINAL (FIRST) APPLICATION | | | | | |
| Original (first) application No. | | | Date of filing of original (first) application | | |
| | | | | | |
| 11. IN CASE OF PATENT OF ADDITION FILED UNDER SECTION 54, PARTICULARS OF MAIN APPLICATION OR PATENT | | | | | |
| Main application/patent No. | | | Date of filing of main application | | |
| 12. DECLARATIONS | | | | | |
| (i) Declaration by the inventor(s) | | | | | |
| (In case the applicant is an assignee: the inventor(s) may sign herein below or the applicant may upload the assignment or enclose the assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period). | | | | | |
| I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this Invention and declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. | | | | | |
| (a) Date | | | | | |
| (b) Signature(s) | | | | | |
| (c) Name(s) | | | | | |
| (ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country | | | | | |
| (In case the applicant in India is different than the applicant in the convention country: the applicant in the convention country may sign herein below or applicant in India may upload the assignment from the applicant in the convention country or enclose the said assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period) | | | | | |
| I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. | | | | | |
| (a) Date | | | | | |
| (b) Signature(s) | | | | | |
| (c) Name(s) of the signatory | | | | | |

[그림 III-4] 인도의 특허 출원서 샘플

(iii) Declaration by the applicant(s)

I/We the applicant(s) hereby declare(s) that: -

- I am/ We are in possession of the above-mentioned invention.
- The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this application.
- The invention as disclosed in the specification uses the biological material from India and the necessary permission from the competent authority shall be submitted by me/us before the grant of patent to me/us.
- There is no lawful ground of objection(s) to the grant of the Patent to me/us.
- I am/we are the true & first inventor(s).
- I am/we are the assignee or legal representative of true & first inventor(s).
- The application or each of the applications, particulars of which are given in Paragraph-8, was the first application in convention country/countries in respect of my/our invention(s).
- I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in convention country/countries and state that no application for protection in respect of the invention had been made in a convention country before that date by me/us or by any person from which I/We derive the title.
- My/our application in India is based on international application under Patent Cooperation Treaty (PCT) as mentioned in Paragraph-9.
- The application is divided out of my /our application particulars of which is given in Paragraph-10 and pray that this application may be treated as deemed to have been filed on DD/MM/YYYY under section 16 of the Act.
- The said invention is an improvement in or modification of the invention particulars of which are given in Paragraph-11.

13. FOLLOWING ARE THE ATTACHMENTS WITH THE APPLICATION

(a) Form 2

| Item | Details | Fee | Remarks |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|---------|
| Complete/ provisional specification)# | No. of pages | | |
| No. of Claim(s) | No. of claims and No. of pages | | |
| Abstract | No. of pages | | |
| No. of Drawing(s) | No. of drawings and No. of pages | | |

In case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with his provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification under rule 13(4), the number of such pages filed with the provisional specification are required to be mentioned here.

[그림 III-5] 인도의 특허 출원서 샘플

(b) Complete specification (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(c) Sequence listing in electronic form

(d) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(e) Priority document(s) or a request to retrieve the priority document(s) from DAS (Digital Access Service) if the applicant had already requested the office of first filing to make the priority document(s) available to DAS.

(f) Translation of priority document/Specification/International Search Report/International Preliminary Report on Patentability.

(g) Statement and Undertaking on Form 3

(h) Declaration of Inventorship on Form 5

(i) Power of Authority

(j).....

**Total feein Cash/ Banker's Cheque /Bank Draft bearing No..... Date.....on
..... Bank.**

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the fact and matters slated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to me/us for the said invention.

Dated this.....day of.....20.....

Signature:

Name:

To,
The Controller of Patents
The Patent Office, at.....

Note: -

- * Repeat boxes in case of more than one entry.
- * To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent otherwise where mentioned.
- * Tick (✓)/cross (x) whichever is applicable/not applicable in declaration in paragraph-12.
- * Name of the inventor and applicant should be given in full, family name in the beginning.
- * Strike out the portion which is/are not applicable.
- * For fee: See First Schedule”;

[그림 III-6] 인도의 특허 출원서 샘플

나) 요약서

요약서는 발명에 대한 요약을 나타내는 것으로써 출원 시 요약서를 포함하여 출원하여야 한다. 요약서는 기술 특징을 담은 간략한 서면으로 특허 검색 및 특허 공개 공보 기재에 있어서 요약서의 내용이 공개되는바 선행 기술 검색에 이용되기도 한다. 요약서 기재와 관련해서는 발명의 명칭으로 시작하여 명세서 사항에 대한 간결한 개요를 기재하여야 하며 보통 150단어 내로 기재하는 것이 일반적이다.

ABSTRACT

DOMESTIC AIR COOLER WITH AN INBUILT COMPACT/MINI COMPRESSOR WATER CHILLER

5

The present disclosure relates to an air cooler with an inbuilt compact/mini compressor water air chilling device which cools water in storage of the air cooler and thereby enables to provide a cooled air to an outlet or dispenser, such as a faucet or the like. An aspect of the present disclosure relates to an air cooler to provide a cooled air to an outlet or dispenser. The
10 air cooler includes a cooling tank having water, and a chiller unit positioned within said cooling tank. In an aspect, the chiller unit is operable to maintain a water temperature within the cooling tank lower than atmospheric temperature outside the cooling tank.

FIG. 1 shall be reference figure

[그림 III-7] 인도의 요약서 샘플

다) 도면

도면은 필요한 경우에만 제출할 수 있다. 그러나 물건 발명은 주로 도면을 포함하여 출원하는 경우가 일반적이다. 도면 작성 시 주의해야 할 사항은 도면은 원칙적으로 도면상에 설명사항을 기재할 수 없는 것으로 보고 있다. 다만 Flow Chart는 흐름에 대한 설명 자체가 도면이기 때문에 이와 같은 경우에는 설명 사항이 기재될 수 있는 예외로 보고 있다. 또한 도면이 아닌 물품의 모형이나 견본에 있어서는 심사관이 요구하는 경우에 제출이 가능하며 심사관이 요구하지 않는 상태에서는 제출할 수 없다.

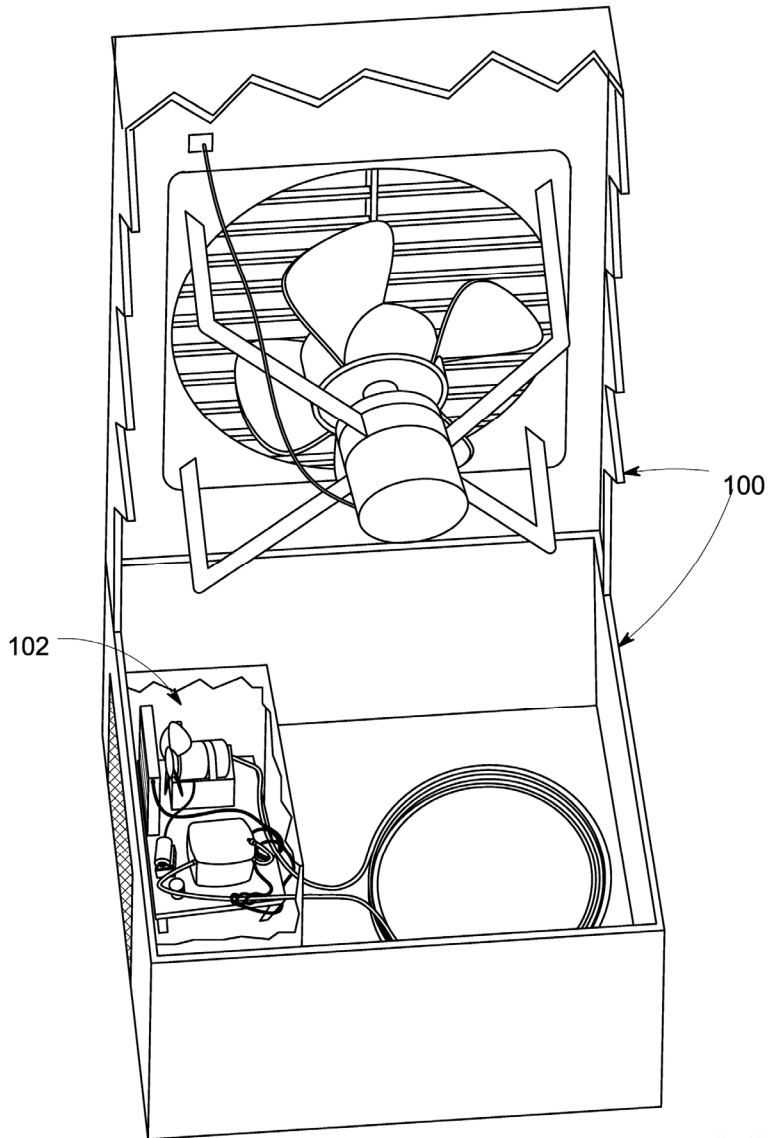


FIG. 1

Rajeswari Sairam

Name: Rajeswari Sairam (IN/PA/1929)
Patent Agent of Applicant
Dated: May 22, 2018

[그림 III-8] 인도의 도면 샘플

마) 명세서

명세서는 특허 출원에 있어서 가장 중요한 부분이다. 특허 출원인에게 있어서 자신의 권리범위를 정해주고 자신의 권리를 등록 시켜주길 요구하는 권리 요구서의 역할을 하며, 출원 명세서가 공개되고 난 후에는 제3자에게는 기술 자료로써 인용문헌 및 선행기술 자료로써 활용될 수 있다. 따라서 출원에 있어서 명세서를 명확하게 작성하여 자신의 권리를 명확하게 보호받고 제3자에게 공개 자료로써 이용할 수 있게 하는바 이에 대한 작성 역시 중요한 부분이다.

인도는 우리나라와 마찬가지로 명세서를 작성하여 특허 출원을 하여야 한다. 그러나 인도에서는 우리나라와 달리 가명세서를 제출하는 것이 가능하다.

(1) 가명세서(Provisional Specification)

인도에서는 가명세서로써 완전하지 않은 명세서를 제출하는 것이 가능하다. 이는 개량발명이나 기타 불완전한 발명에 대해서라도 우선 출원하기 위한 것으로 선출원주의 하에서 출원일을 빨리 인정받기 위함이다. 인도 특허법 제9조에서 가명세서에 관한 규정을 두고 있는데 특허법 제9조 제1항에서는 가명세서를 첨부하고 난 후에는 완전 명세서를 가명세서 출원일로부터 12개월 내에 제출할 것을 요구하며 그렇지 않은 경우에는 포기한 것으로 간주한다고 규정하고 있다. 이는 가명세서는 아직 완전하지 않은 권리로 보아 이와 같은 불안정한 상태의 권리를 오랫동안 유지 시키는 것은 법적 안정성에 반하여 인정되는 것으로 12개월 내에 완전명세서의 제출이 필요하다. 또한 2이상 출원의 가명세서에 대해서 1군 발명을 만족하는 경우라면 하나의 완전 명세서에 같이 작성하여 제출하는 것도 가능하다. 그리고 출원인의 의도는 완전 명세서이나 심사관은 12개월 내에는 언제라도 완전명세서라고 주장하는 명세서를 가명세서로 취급함을 지시하고 그에 따른 해당 출원을 처리할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

이처럼 인도의 출원에 있어서는 출원인의 의지에 따라서 또는 심사관의 명령에 의해서 가명세서로서의 취급이 가능하다.

그러나 가명세서는 출원일 인정 여부가 문제될 수 있다. 가명세서의 취지를 고려해보면 불완전한 발명이며 다른 개량 발명 전에 미리 출원할 수 있게 하기 위한 취지로 볼 때 출원일이 완전 명세서의 출원일로 인정되는 경우라면 이와 같은 규정은 무의미할 것이다. 따라서 인도 특허법 제11조에서는 가명세서 중에 개시된 발명이 완전 명세서에 개시된 발명과 동일한 경우 가명세서의 출원일로 우선일을 인정해주는 것으로 규정하고 있다. 따라서 이미 완성된 발명 및 그에 대한 개량 발명을 하기 전에 가명세서를 제출함으로써 발명에 대한 출원일을 미리 확보할 수 있을 것이다. 여기서 2이상의 가명세

서에 의해서 발명이 개시된 것으로 인정될 수 있는 경우 문제가 될 수 있는데 이 경우 늦게 출원된 가명세서를 기준으로 출원일을 결정하게 된다.

또한 국제 출원의 경우 모두 완전 명세서로 간주하여 주는 것도 하나의 특징이다. 따라서 인도 자국 내 출원이 아닌 국제 출원을 바탕으로 인도 자국 내 진입하는 경우는 언제나 완전 명세서로 취급되는 바 이에 대한 주의가 필요하다.

(2) 명세서 기재사항

명세서 기재사항과 관련하여 가명세서 및 완전 명세서 모두 발명의 명칭 및 도면에 대한 기재를 하여야 하며 심사관이 요구하는 경우 모형 또는 견본을 제출할 수 있다고 규정하고 있다.

또한 완전 명세서에 대해서는 실제로 권리가 보호되는 부분이고 제3자에게 공개되는 부분인바 발명 그 자체 그 작용 또는 용도와 그 실시의 방법을 충분하고 상세하게 기재하여야 하며 출원인이 알고 있으며 그 출원인이 보호를 청구할 권리를 가지는 발명을 실시하는 최선의 방법을 개시하여야 하며 보호를 청구하는 발명의 범위를 정하는 1 또는 2이상의 청구항으로 완결하여야 하며 기술 정보를 제공하는 요약서를 제공하여 첨부하여야 하는 것으로 규정하고 있다.

이와 같은 규정은 우리나라와 유사하게 명세서는 명확하고 상세하게 기재하여야 하며 발명의 기재는 발명의 기술 분야에 속하는 통상의 지식을 가지는, 즉 당업자가 보고 용이하게 실시할 수 있도록 충분히 구체적으로 기재되어야 함을 의미한다. 인도는 명세서를 작성함에 있어 반드시 1 또는 2이상의 청구항을 기재하여야 하며 기술정보를 제공하기 위한 방편으로써 요약서 역시 반드시 기재하여야 한다고 규정하고 있다.

인도 출원에서 명세서를 작성함에 있어서 선행 기술에 대한 자료 역시 반드시 기재하여야 하는 사항으로 보고 있는바 인도 출원 시 선행 기술에 대한 조사를 하여 이를 기재하여야 함을 유의하여야 한다.

| FORM 2 THE PATENT ACT 1970 (39 of 1970) & The Patents Rules, 2003 PROVISIONAL/COMPLETE SPECIFICATION (See section 10 and rule13) | |
|--|--|
| 1. TITLE OF THE INVENTION | |
| 2. APPLICANT (S) (a) NAME: (b) NATIONALITY: (c) ADDRESS: | |
| 3. PREAMBLE TO THE DESCRIPTION | |
| PROVISIONAL The following specification describes the invention. | COMPLETE The following specification particularly describes the invention and the manner in which it is to be performed. |
| 4. DESCRIPTION (Description shall start from next page.) | |
| 5. CLAIMS (not applicable for provisional specification. Claims should start with the preamble — “I/we claim” on separate page) | |
| 6. DATE AND SIGNATURE (to be given at the end of last page of specification) | |
| 7. ABSTRACT OF THE INVENTION (to be given along with complete specification on separate page) | |
| Note: - *Repeat boxes in case of more than one entry. *To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent. *Name of the applicant should be given in full , family name in the beginning . *Complete address of the applicant should be given stating the postal index no./code, state and country. *Strike out the column which is/are not applicable | |

[그림 Ⅲ-10] 인도의 완전 명세서 샘플

바) 청구항

마지막으로 출원 시 기재하여야 하는 사항으로는 가장 중요한 청구항이 있다. 청구항은 그 권리범위 해석에 기준이 되는 사항으로 청구항은 명확하게 기재하여야 한다.

청구항 작성 시 독립 항과 이를 인용하여 부가, 한정하는 종속 항으로 작성하는 것이 가능하고 복수의 카테고리를 갖는 하나의 출원으로 할 수 있다.

인도 역시도 1발명 1출원 주의를 채택하며 서로 관련성을 갖는 1군의 출원은 1출원으로 출원할 수 있고 심사관의 판단 하에 1군의 출원이 서로 관련성이 없는 경우라면 분할 출원을 명령할 수 있다.

CLAIMS:

I CLAIM:

1. An air cooler (100) to provide a cooled air to an outlet or dispenser, the air cooler device comprising:
 - a cooling tank having a water; and
 - wherein said air cooler (100) is characterized in that comprising:
 - a chiller unit (102) positioned within said cooling tank, the chiller unit comprises a compressor (106) utilizes one or more refrigerants to achieve a refrigeration effect, one or more evaporator tubes or a condenser (112), a capacitor (110), a fan with motor (108), and one or more pipes (104-1, 104-2) immersed in said water to implement a vapor-compression refrigeration cycle, and utilizes, and wherein the chiller unit is operable to maintain a water temperature within the cooling tank lower than atmospheric temperature outside the cooling tank.
2. The air cooler as claimed in claim 1, wherein the one or more refrigerants are selected from any or combination of perfluorocarbons (FCs), hydrofluorocarbons (HFCs), chlorofluorocarbons (CFCs) and hydro chlorofluorocarbons (HCFCs).
3. The air cooler as claimed in claim 1, wherein the compressor is adapted to pump the one or more refrigerants in compressed refrigerant form to the condenser that rejects heat energy from the compressed refrigerant to form cooling water or gas refrigerant.
4. The air cooler as claimed in claim 3, wherein the transfer of heat enables the gas to condense into a liquid refrigerant and restricts the flow of liquid refrigerant which causes a drop in pressure, thereby causing the warm refrigerant liquid to change phase from liquid to gas and in doing so absorbs heat from the water within said cooling tank to be cooled due to adiabatic flash evaporation.
5. The air cooler as claimed in claim 1, wherein said cooling tank being adapted to connect to a water supply or to store the water.
6. The air cooler as claimed in claim 1, wherein the air cooler operates based on water's large enthalpy of vaporization.

[그림 Ⅲ-11] 인도의 청구항 샘플

사) 출원 및 기타 수수료

인도는 일반 자연인 및 신생기업, 소기업 그리고 그 외의 기업을 구분하여 수수료를 부과한다. 이는 출원을 진행하는 주체 별로 지불할 수 있는 능력이 다르기 때문이다. 다시 말해 지불 능력이 약한 주체는 수수료를 저렴하게 부과하고, 지불 능력이 높은 대기업은 고액의 수수료를 부과하도록 하여, 지불 능력이라는 힘의 균형을 맞추기 위한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 자연인이나 신생기업은 일반 대기업에 비해 20% 수준의 수수료만 부담하면 된다.

하지만, 신생기업이나 소기업으로 인정받기 위해서는 일정한 요건을 충족해야 한다. 현재 인도인이 아닌 파트너십과 유한 책임 파트너십 회사는 신생 기업으로 인정받지 못하는 것으로 보인다. 그러나 2013년 회사법에 정의된 유한책임회사가 아래 요건을 충족하게 되면 비인도 기업도 신생기업으로 인정 될 수 있다.

- 첫째, 기업이 5년 이내에 등록되었거나 통합되었을 것
- 둘째, 지난 5년 동안 각 회계 연도의 기업 회전율이 INR 250,000,000보다 적을 것
- 셋째, 기업이 이미 존재하고 있던 사업을 분할하거나 재구성하지 않고 형성되었을 것

〈표 Ⅲ-1〉 인도 특허 수수료

| Form No. | | | 납부료(rupees) | | | | | |
|----------|-------------------|----|---------------|---------------|----------------|----------|------|------|
| | | | 전자서류 | | | 실물서류 | | |
| | | | 자연인/신생기업 | 소기업 | 그 외 | 자연인/신생기업 | 소기업 | 그 외 |
| 1 | 출원서 | 기본 | 1600 | 4000 | 8000 | 1750 | 4400 | 8800 |
| | 우선권 주장마다 | | 1600 | 4000 | 8000 | 1750 | 4400 | 8800 |
| | 명세서 30장 초과한 각 장마다 | | 160 | 400 | 800 | 180 | 440 | 880 |
| | 청구항 10개 초과한 청구항마다 | | 320 | 800 | 1600 | 350 | 880 | 1750 |
| | 서열목록의 각 페이지마다 | | 160(최대 24000) | 400(최대 60000) | 800(최대 120000) | 불허 | 불허 | 불허 |
| 2 | 명세서 | 기본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 명세서 30장 초과한 각 장마다 | | 160 | 400 | 800 | 180 | 440 | 880 |
| | 청구항 10개 초과한 청구항마다 | | 320 | 800 | 1600 | 350 | 880 | 1800 |
| | 서열목록의 각 페이지마다 | | 160(최대 24000) | 400(최대 60000) | 800(최대 120000) | 불허 | 불허 | 불허 |
| 3 | 선언서 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

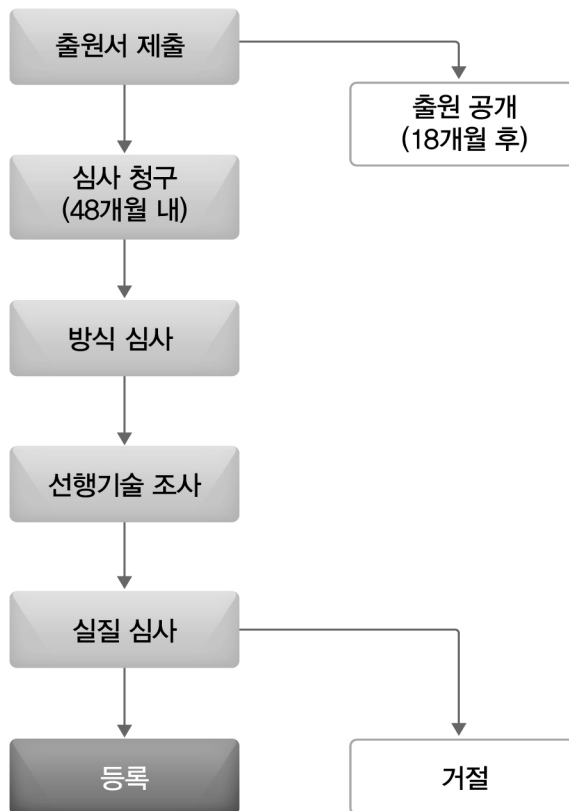
| Form No. | | 납부료(rupees) | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | 전자서류 | | | 실물서류 | | |
| | | 자연인/ 신생기업 | 소기업 | 그 외 | 자연인/ 신생기업 | 소기업 | 그 외 |
| 4 | 기간 연장서(월당) | 480 | 1200 | 2400 | 530 | 1300 | 2600 |
| 5 | 발명자 선언서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 출원인 변경 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| 7 | 이의신청서 | 2400 | 6000 | 12000 | 2600 | 6600 | 13200 |
| 8 | 발명자 변경 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| 9 | 조기공개 | 2500 | 6250 | 12500 | 2750 | 6900 | 13750 |
| 10 | 특허증의 정정 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 11 | 공유특허권에서의 지시 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 12 | 정당권리자 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 13 | 명세서 보정 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| | | 1600 | 4000 | 8000 | 1750 | 4400 | 8800 |
| | | 320 | 800 | 1600 | 350 | 880 | 1750 |
| 14 | 이의 신청 관련 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 15 | 특허권의 회복 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 16 | 특허권의 공유 및 양도 | 1600 | 4000 | 8000 | 1750 | 4400 | 8800 |
| 17 | 강제 실시권 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 18 | 심사 신청서 | 4000 | 10000 | 20000 | 4400 | 11000 | 22000 |
| | | 5600 | 14000 | 28000 | 6150 | 15400 | 30800 |
| 19 | 불실시 특허의 취소 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 20 | 실시권의 변경 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 21 | 강제 실시권의 종료 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 22 | 배타적 라이선스권자 침해소송 | 3200 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3500 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 23 | 특허 대리인 등록 | 1600 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 1750 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 24 | 결정의 재심사 신청 | 1600 | 4000 | 8000 | 1750 | 4400 | 8800 |
| 25 | 해외 특허출원 허가 | 1600 | 4000 | 8000 | 1750 | 4400 | 8800 |
| 26 | 대리인의 권리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 특허발명의 실시 규모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

㉔ 특허 심사

이하에서는 인도에서 특허 심사 및 그 절차를 살펴보겠다. 절차적인 면에서 인도와 우리나라는 큰 차이를 보이고 있지는 않다. 다만 이의 신청 등 우리나라와 다른 제도가 있으니 이에 대해서는 유의할 필요가 있을 것이다.

1) 절차 개요

인도 역시 출원을 하면 심사를 하여 거절이유가 없는 경우 등록을 허여한다. 특허의 빠른 권리화를 위해 무심사 제도를 채택하고 추후 문제가 있는 경우 이를 무효로 하는 국가도 있으나 인도는 우리나라와 비슷하게 심사를 하여 등록을 허여하고 있다. 인도의 절차 개요는 우리나라와 비슷한 면이 많다.



[그림 Ⅲ-12] 인도의 특허 심사의 절차

인도의 출원 후 과정은 상기와 같이 진행이 되며 출원 후 18개월이 지나면 자동적으로 출원이 공개되고, 출원 후 48개월 이내에는 심사를 청구하여야 하는 것으로 규정하고 있다.

2) 심사 청구

인도는 특허법 제11조 B에서 심사 청구를 한 출원에 대해서만 심사를 해주는 것으로 규정하고 있는 심사 청구 주의를 취하고 있다. 이는 사실 모든 출원에 있어서 출원이 등록을 받고자 하는 것은 아니고, 타인의 등록을 허용하지 못하게 하여 역으로서 자기 실시를 보장하기 위해 방어적으로 출원을 하는 경우 및 발명에 대해서 출원을 하였으나 발명에 대한 가치 판단이 안 되어서 미리 등록을 받을 필요가 없는 경우 등과 같이 모든 출원이 항상 등록을 원하는 것은 아니다. 따라서 이와 같은 실정을 고려할 때 심사관이 특허 출원에 대한 심사를 함에 있어서는 출원인이 특허 받기를 희망한 출원에 대해서만 심사를 하여주고 그렇지 않은 출원은 일정기간 지나고 나서 취하 간주시키는 것은 심사의 효율성을 증대시키고 출원인의 입장에도 부합하기 때문에 심사 청구 주의를 택하여 심사 청구가 된 출원만 심사를 하여 등록 여부를 판단하는 것이다.

인도 특허법 제11조 B에는 이와 같은 심사 청구에 대한 규정을 두고 최초 출원일로부터 48개월 내에 심사 청구를 하도록 하였으며 48개월이 경과한 출원은 취하 간주되는 것으로 규정하고 있다. 과거에는 이 기간이 36개월이었으나 이를 48개월로 개정을 통하여 더 긴 기간을 보장해 주었다.

3) 출원 공개

출원 공개는 특허권의 본질과 관련이 많다. 비밀 유지가 있는 발명을 제외하고 모든 나라에서 특허 출원에 대한 공개 규정을 두고 있으며 기간도 출원일 또는 우선일로부터 18개월로서 출원 후 공개시기에 대해서도 동일한 기간 후에 공개 되는 걸로 규정하고 있다. 인도 역시 세계적 추세에 따라 인도 특허법 제11조 A에서 출원일 또는 우선일로부터 18개월 후 출원이 공개되는 것으로 규정하고 있다. 또한 출원인이 희망하는 경우에 조기 공개도 가능한 것으로 규정하고 있어 출원에 대한 빠른 공개가 가능하고 우리나라와 동일하다.

인도의 특허 공개 공보(Patent Office Journal)에 공개된 특허에 대한 예시를 살펴보면, 출원일, 출원번호, 출원인의 명칭 및 주소 등 상세 사항과 요약을 포함하며 희망하는 경우 일정액의 수수료를 납부하고 열람이 가능하고 사본 역시 얻는 것이 가능하다.

पेटेंट कार्यालय
शासकीय जर्नल

**OFFICIAL JOURNAL
OF
THE PATENT OFFICE**

निर्गमन सं. 40/2018
ISSUE NO. 40/2018

शुक्रवार
FRIDAY

दिनांक: 05/10/2018
DATE: 05/10/2018

पेटेंट कार्यालयका एक प्रकाशन
PUBLICATION OF THE PATENT OFFICE

The Patent Office Journal No. 40/2018 Dated 05/10/2018

37525

[그림 III-13] 인도의 특허 공개 공보

(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION (21) Application No.201811035415 A
 (19) INDIA
 (22) Date of filing of Application :20/09/2018 (43) Publication Date : 05/10/2018

(54) Title of the invention : MOBILE APPLICATION TO SHARE POST ON SOCIAL MEDIA AND MONETIZE ON EVERY SHARE AND TO TEST INFLUENTIAL POWER OF SOCIAL MEDIA USERS.

| | | |
|---|-------------|---|
| (51) International classification | :G06F9/4893 | (71)Name of Applicant : |
| (31) Priority Document No | :NA | 1)Saurabh Goel |
| (32) Priority Date | :NA | Address of Applicant :M-3/7 Model Town-III, Delhi Delhi |
| (33) Name of priority country | :NA | India |
| (86) International Application No | :NA | (72)Name of Inventor : |
| Filing Date | :NA | 1)Saurabh Goel |
| (87) International Publication No | : NA | |
| (61) Patent of Addition to Application Number | :NA | |
| Filing Date | :NA | |
| (62) Divisional to Application Number | :NA | |
| Filing Date | :NA | |

(57) Abstract :
 As per 2018 stat reports (Statisia), India has got over 226 Mn Social Media users for now & the user graph is going to get increased for the upcoming years. With such huge number of Social Media users, there is no way for the users to monetize their Social Media profiles or to understand the influential power of these Social Media Users. Micro Users are always most influential in order to promote services or products of brands (Kindly follow this link to know more: (<https://us.mullenlowe.com/the-rise-of-micro-influencers/>) but quantifying the influential power of these Micro Social Media users were never available. Somo Mobile Application is the world™s first mobile application that not only helps users to monetize their Social Media profiles but also quantifies the influential power user has on Social Media. After the Sign Up on the Somo Application, user get to see several posters of various brands which can be shared directly to their Social Media profile. Once they share a post, they earn a certain percentage of revenue which is ultimately paid by the brands. Through this model, user can start monetizing their Social Media profile directly from the very first day. Once user shares a post, our integrated algorithm starts tracking several factors to understand the influential power of the user on Social Media. These factors include number of engagements, number of clicks, number of views etc. This way we put Social Media users in different leagues of influencers like Bronze league, silver league, gold league etc. This solves a big problem of monetizing Social Media profile for users as well as to understand the influential power one can have on Social Media. For Brands, with the declining effectiveness of native digital advertisement & the rise of bot engagement on Social Media, it is the need of the hour to take a step forward. Somo mobile application plays a very important role here by getting the brand™s post shared by multiple KYC verified social media users directly from the app. This burst of posting organically on Social Media ultimately delivers high ROI as content now goes in a more integrated and a recommended way on Social Media channels rather than going like a blind spot advertisement & the chances of bot engagement becomes negligible because of the KYC verification of Micro-influencers. Brands also get deep insight reports on the performance of the campaign. KPI is delivered through a user-friendly dashboard consisting of graphical analysis and representing important KPIs like number of shares, number of comments, number of views etc. Somo Mobile application builds up a win-win situation for both brands as well as Social Media users. It gives a dual opportunity for both users & Brands. Users can monetize their idle social media profile & start the journey of being a popular social media influence whereas brands can get an organic shootout through the power of these idle social media profiles, along with the real engagement.

No. of Pages : 25 No. of Claims : 3

CONTENTS

| <i>SUBJECT</i> | <i>PAGE NUMBER</i> |
|---|--------------------|
| JURISDICTION | : 37528 – 37529 |
| SPECIAL NOTICE | : 37530 – 37531 |
| CORRIGENDUM (CHENNAI) | : 37532 |
| EARLY PUBLICATION (DELHI) | : 37533 – 37551 |
| EARLY PUBLICATION (MUMBAI) | : 37552 – 37612 |
| EARLY PUBLICATION (CHENNAI) | : 37613 – 37653 |
| PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (DELHI) | : 37654 – 37975 |
| PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (MUMBAI) | : 37976 – 38129 |
| PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (CHENNAI) | : 38130 – 38474 |
| PUBLICATION AFTER 18 MONTHS (KOLKATA) | : 38475 – 38503 |
| WEEKLY ISSUED FER (DELHI) | : 38504 – 38586 |
| WEEKLY ISSUED FER (MUMBAI) | : 38587 – 38634 |
| WEEKLY ISSUED FER (CHENNAI) | : 38635 – 38731 |
| WEEKLY ISSUED FER (KOLKATA) | : 38732 – 38769 |
| PUBLICATION U/S 61(1) RULE 84(3)(DELHI) [APPLICATION(S) FOR RESTORATION OF LAPSED PATENT(S)] | : 38770 |
| PUBLICATION U/R 84(3) IN RESPECT OF APPLICATION FOR RESTORATION OF PATENT(CHENNAI) | : 38771 |
| PUBLICATION U/S.60 IN RESPECT OF APPLICATION FOR RESTORATION OF PATENTS (KOLKATA) | : 38772 |
| PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN RESPECT OF THE GRANT (DELHI) | : 38773 – 38782 |
| PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN RESPECT OF THE GRANT (MUMBAI) | : 38783 – 38787 |
| PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN RESPECT OF THE GRANT (CHENNAI) | : 38788 – 38796 |
| PUBLICATION UNDER SECTION 43(2) IN RESPECT OF THE GRANT (KOLKATA) | : 38797 – 38802 |
| INTRODUCTION TO DESIGN PUBLICATION | : 38803 |
| DESIGN CORRIGENDUM | : 38804 |
| REGISTRATION OF DESIGNS | : 38805 - 38853 |

The Patent Office Journal No. 40/2018 Dated 05/10/2018

37527

[그림 III-15] 인도의 공개 공보의 contents

또한 출원인은 본인의 의사에 따라 다른 사람들의 특허 출원 또는 본인의 출원된 발명의 무단 실시로부터 방어하기 위해 조기 공개 신청이 가능하다. 미리 공개하기 위해서는 조기 공개 신청서(form 9)를 작성하고 소정의 수수료를 납부하여 신청 가능하다.

FORM 9
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
&
The Patents Rules, 2003
REQUEST FOR PUBLICATION
[See section 11A(2); rule 24A]

1. Name, address and nationality of the applicant(s). I/We¹.....

2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent. hereby request for early publication of my/our Patent application No datedunder section 11A(2) of the Act.

Dated thisday of 20

3. Name of the natural person who has signed. Signature ..²...
 (-----).³....

To
 The Controller of Patents,
 The Patent Office,
 At

 Note: - For fee : See First Schedule

[그림 III-16] 인도의 조기 공개 신청서

4) 보정 및 분할출원

인도 역시 출원이 계속 중이면 명세서를 보정할 수 있다. 인도 특허법 제14조에서는 보정과 관련하여 심사관은 출원에 대한 심사를 한 후 거절이유가 해소되지 않으면 거절하거나 보정을 명할 수 있다고 규정하여 심사관의 명령에 의한 보정이 있을 수 있으며, 특허법 제57조에서는 특허권자로부터 소정의 방법에 따르는 신청이 있을 때에 심사관이 적절하다고 인정되는 조건으로서 완전 명세서 또는

그것들과 관련되는 다른 서류를 보정하는 것을 허가할 수 있다고 하여 보정에 대해 인정해주는 규정을 가지고 있다. 또한 특허법 제15조에서 단일 발명으로 볼 수 없는 경우에 심사관은 출원인에게 분할 출원을 제시 할 수 있다고 하여 분할 출원 역시 가능하다.

가) 분할출원

인도에서는 특허가 허여되기 전에는 언제라도 출원인이 원하는 경우 또는 완전 명세서에 단일 발명이 아닌 것이 있다는 이유로 심사관이 특허법 제15조를 근거로 분할 출원에 대해서 시사한 경우 분할 출원을 할 수 있다.

그러나 분할 출원의 출원일은 원 출원일로 소급되기 때문에 가명세서 또는 완전 명세서에 기재된 발명에 대해서만 가능하고 이에 기재되지 않은 새로운 발명에 대해서 개시하는 것은 인정될 수 없다. 이는 우리나라와 마찬가지로의 기준으로서 부당하게 출원일이 앞당겨지는 것을 막기 위해 규정한 것이다.

또한 분할 출원은 완전한 명세서를 첨부하여 출원하여야 하며 해당 완전 명세서는 최초 출원에 대해 제출된 완전 명세서에 실질적으로 개시되어있지 않은 어떠한 사항도 포함해서는 안 되는바 주의가 필요하다.

나) 보정(시기 및 범위)

분할과 마찬가지로 보정 역시 출원인의 신청이 있을 경우 또는 심사관이 심사를 한 후 특허법 제14조를 근거로 출원 및 기타 서류에 대해 보정을 명하는 경우에 보정이 가능하다.

보정의 시기와 관련해서 특허의 수리 전에 신청하는 것이 가능하지만 침해소송이 재판소에 계류 중이거나 특허의 취소 절차가 고등 재판소에 계류 중인 때라면, 해당 소송 또는 절차의 개시가 해당 보정 신청서의 제출 전후인지와 관계없이 출원 및 기타 서류의 보정 신청에 대해서 이를 허가 또는 거절하는 명령을 발표할 수 없는 것으로 규정하여 소송이나 심판 등에 있어서는 보정의 인정 여부에 대한 제재를 가하고 있다.

보정서 신청과 관련해서 보정 허가 신청서에는 제안된 보정의 내용을 명시하고 해당 신청의 이유를 충분하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있으므로 보정 신청에 있어서 그 취지를 명확하게 기재하여야 한다.

보정의 범위에 관련해서 살펴보면 특허출원서 또는 완전명세서나 이와 관련된 서류의 보정에 대해서 포기, 정정 혹은 해명 이외의 방법에 따른 보정은 인정되지 않는다. 사실의 삽입과 같이 자명한 사항을 제외하고는 보정할 수 없다. 보정 전 명세서에 실질적으로 개시되어있지 않은 발명을 청구항에

기재하거나, 보정 후의 청구항에 기재된 발명이 보정 전의 명세서의 청구항에 기재된 발명에 완전하게 포함되지 않은 때에 보정을 허가하지 않는다.

인도에서는 특허 출원 및 기타 서류에서의 보정이 청구항의 범위를 좁히거나 보정 전의 청구항에서 자명한 사항에 대한 것만을 보정으로 인정하고 있어 보정의 범위가 상당히 제한적임을 알 수 있다. 오기의 정정, 기존 명세서에 기재되었던 사항으로 청구범위를 좁히는 경우에만 인정될 수 있어 인도에서 특허 출원 후 보정을 하는 경우 그 범위에 대한 주의가 필요하다.

| FORM 13 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE APPLICATION FOR PATENT/ COMPLETE SPECIFICATION/ANY DOCUMENT RELATED THERETO [See section 57; sub-rule (1) of rule 81] | |
|--|---|
| 1. Name of the applicant(s). | I/We..... request leave to amend the application/any document related thereto/complete specification with respect to application for patent No.....dated.....as highlighted in the copy hereto annexed. My/Our reason for making this request are as follows:- I/We declare that no action for infringement or for the revocation of the patent in question is pending before Appellate Board or a Court. I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge information and belief. |
| 2. To be signed by the applicant(s) or patentee(s) or by his authorized registered patent agent | Dated this.....day of.....20..... Signature..... |
| 3. Name of the natural person who has signed | (.....) |
| | To The Controller of Patents, The Patent Office, at..... |
| Note.- For fee: See First Schedule.”; | |

[그림 III-17] 인도의 보정 신청서

5) 이의 신청

인도는 특허 출원 및 등록 특허에 대한 이의 신청을 인정하고 있다. 우리나라도 기존에는 이의 신청이 있었으나 이를 무효 심판으로써 누구든지 등록 공고 후 3개월 동안에는 무효 심판을 청구할 수 있는 것으로 한 것과 달리 인도 특허법 제25조에서는 이의 신청을 인정하고 있다. 이의 신청은 특허 허여 전 및 허여 후에 가능한 것으로 공중에 심사의 협력을 중요시하고 있다.

가) 이의 신청 시기 및 이의 신청 할 수 있는 자

인도 특허법 제25조 제1항 및 제2항에서 이의 신청 할 수 있는 시기 및 이의 신청을 할 수 있는 자에 대한 규정을 하고 있다. 먼저 특허법 제25조 제1항에는 ‘특허 출원이 공개되었지만 특허가 부여되지 않은 경우는 누구나 다음의 열거된 사유에 의해서 특허 부여에 대한 이의를 제기할 수 있다’라고 규정하여 특허 출원이 공개된 후 특허가 허여되기 전이라면 누구든지 특허 출원에 대한 이의 신청을 할 수 있도록 규정하고 있다. 열거된 사유란 특허 등록 요건으로서 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성 등에 대한 것으로서 이를 심사관이 항상 완벽하게 파악하기는 어려울 수 있어 공중에 심사의 협력을 요청하여 특허 출원의 하자 여부를 명확하게 판단하기 위함이다. 특허 출원 공개 후 특허 허여 전에 있어서는 누구든지 이의 신청을 제기할 수 있도록 하였는데 이는 아직 특허권이라는 권리가 형성되기 전으로 누구든지 이에 이의를 제기하여도 권리를 불안정하게 두지 않기 때문이다.

특허법 제25조 제2항에서 ‘특허 허여 후 특허 공고의 날로부터 1년이 만료되기 전에는 언제나 이해관계인에 한하여 다음 열거된 사유로 인해 소정의 방법으로 장관에게 이의를 제기할 수 있다.’라고 규정하고 있다. 특허 허여 전후로 이의 신청인에 대한 규정이 조금 다른데 이는 특허권이 허여된 후에 나라에서 특허권이라는 권리를 부여한바 심사에는 공정력이 있으므로 누구든지 이의 신청을 하는 불안정한 상태로 오랫동안 두지 않도록 일정한 제한을 두었다. 또한 심사관이 한 심사를 무의미하게 하지 않고, 제도의 오용 및 남용을 방지하기 위해 등록 이후에는 ‘이해관계인’에 한하여 이의 신청할 수 있도록 규정하고 있다.

나) 이의 신청 사유

이의 신청 사유는 특허법 제25조 제1항 각호에서 나열되어 있다.

〈표 Ⅲ-2〉 특허 이의 신청 사유

| 이의 신청 사유 |
|--|
| 특허권자 또는 출원인으로부터 권리를 부당하게 지득한 경우 |
| 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명이 해당 청구항의 우선일 전에 이미 공개된 것 |
| 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명이 해당 출원인의 청구항의 우선일 이후에 공개된 완전 명세서에 기재되고, 인도 출원에 있어서 이후에 공개된 완전 명세서의 우선일이 해당 출원의 청구항의 우선일보다 앞서는 경우 |
| 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명의 우선일 전에 인도에 있어서 실시된 것이 자명하고 이로부터 명확하게 아무런 진보성이 없는 경우 |
| 완전 명세서의 청구항의 주체가 본법에서 말하는 발명에 해당하지 않거나 특허를 받을 수 없는 것 |
| 완전 명세서에 발명 또는 그것을 실시하는 방법이 충분하고 명확하게 기재되지 않은 것 |
| 출원인이 장관에게 8조에 의해서 요구되는 정보를 개시하지 않거나 어떠한 중요한 명세 사항에 대해 자기가 허위라고 인식하고 있는 정보를 제공하는 것(외국 출원이 있는 경우의 출원인의 조치 및 취급과 관련) |
| 조약 출원의 경우에 출원인 또는 그 전 권리자가 조약국에 있어 발명을 보호하기 위하여 한 최초의 출원일로부터 12개월 이내에 출원을 하지 않았던 것 |

FORM 7
THE PATENTS ACT, 1970
 (39 of 1970)
 &
The Patents Rules, 2003
NOTICE OF OPPOSITION
 [See sections 25(2) and rule 55A]

1. State names, address and nationality. I/We,¹.....

2. State the grounds taken one after another. hereby give notice of opposition to patent No.) granted on application No.dated..... published on dated.....made by..... on the grounds ².

3. Complete address including postal index number/code and state along with Telephone and fax number.

4. To be signed by the opponent or by his authorized registered patent agent. My/Our address for services in India is..³.....

5. Name of the natural person who has signed. Signature ..⁴.... (-----)⁵....

To
 The Controller of Patents,
 The Patent Office,
 At

For fee : See First Schedule.

[그림 Ⅲ-18] 인도의 이의 신청 서류

6) 거절이유 극복 사례

특허 출원 후 심사 청구하여 심사관으로부터 거절이유 통지를 받은 후에 보정 및 의견서를 통하여 이를 극복한 사례를 소개하고자 한다.

‘가축 및 미네랄의 혈액을 사용하여 어류 또는 보조식품 보조를 위한 유기 코팅 용 다공성 입상을 제조하는 방법’(출원번호 4665/CHE/2015)은 2015년 9월 3일 출원된 특허 발명으로서 2015년 9월 3일 심사 청구하고 2018년 5월 24일 거절이유 통지를 받았으며 2018년 9월 17일 보낸 의견서 및 그동안 제출한 보정에 의해 2018년 10월 3일 등록 결정되었다.

거절 이유는 청구항의 불명확함, 신규성, 진보성 및 경미한 기재불비 등이 있었다.

출원인은 청구항 등을 보정하여 기재불비를 해소하였으며 인용발명으로부터 출원발명이 진보한 발명임을 주장 및 이를 해소하기 위한 일련의 보정을 하였고 인도의 특허사무국은 출원인의 주장을 받아들여 특허 등록 결정하였다.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

एकस्व कार्यालय / THE PATENT OFFICE
बौद्धिक सम्पदा भवन / I.P.O. BUILDING
जी.एस.टी.रोड, गिन्दी / G.S.T.Road, Guindy,
चेन्नई/ Chennai- 600032
दूरभाष/ Tel. No.: (091)(044)22502081-84
फ़ैक्स/ Fax: 044 22502066

Email/ई मेल : Chennai-patent@nic.in
वेबसाइट/Website: <http://ipindia.nic.in>

सं.संख्या/Ref.No /आवेदन संख्या/Application No/ 4665/CHE/2015

दिनांक/Date of Dispatch/Email: 24/05/2018

सेवा में,/To

InvnTree IP Services, 399, 15th Cross, 5th Main, Sector-6, HSR Layout, Bangalore: 560102 Email :
ipo@invntree.com

विषय: एकस्व अधिनियम, 1970 की धारा 12 व 13 तथा एकस्व नियम, 2003 के अधीन परीक्षण रिपोर्ट

Subject: Examination report under sections 12 & 13 of the Patents Act, 1970 and the Patents Rules, 2003.

1. उपर्युक्त आवेदन के संदर्भ में परीक्षण रिपोर्ट (अर्थात्, एकस्व नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 24-ख(3) में विनिर्दिष्ट आपत्तियों का प्रथम कथन) इसके साथ संलग्न है। यह रिपोर्ट परीक्षण हेतु अनुरोध दिनांक 03/09/2015 के उतर में जारी की गयी है। परीक्षण रिपोर्ट का उतर दाखिल करने की अंतिम तिथि (अर्थात्, इस रिपोर्ट में लगाई गयी सभी आवश्यकताओं के अनुपालन की अवधि) आवेदन को आपत्तियों का प्रथम कथन जारी होने की तिथि से छः माह है।

Please find enclosed herewith an Examination Report (i.e. a first statement of objections as specified in Rule 24-B(3) of The Patents Rules, 2003 (as amended)) in respect of above-mentioned application. This report is issued with reference to a request for examination dated 03/09/2015. The last date for filing a response to the Examination Report (i.e. a period to comply with all the requirements raised in this examination report) is six months from the date on which the first statement of objections is issued to the Applicant.

2. यदि रिपोर्ट के अंतर्गत लगाई गयी आवश्यकताओं का अनुपालन एकस्व नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 24 ख(5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंदर अनुपालन नहीं किया गया तो एकस्व अधिनियम 1970 की धारा 21(1) के अधीन वर्तमान आवेदन को परित्यक्त माना जाएगा।
The instant application shall be deemed to have been abandoned under Section 21(1) of The Patents Act, 1970, unless all the requirements raised in this report are complied with in the period as specified in Rule 24-B (5) of The Patents Rules, 2003 (as amended).
3. आपका ध्यान एकस्व नियम, 2003 के नियम 24 ख(6) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।
Your attention is also invited to the provisions of Rule 24-B (6) of the Patents Rules 2003.
4. आपको सलाह दी जाती है कि शीघ्र निपटान हेतु अपना उतर शीघ्र प्रस्तुत करें।
You are advised to file the reply at the earliest for early disposal.

Dr. Rohit Rathore
नियंत्रक पेटेंट/ Controller of Patents

संलग्न/Enclosed: अपरोक्त अनुसार/As above

टिप्पणी: यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न रिपोर्ट है।

NOTE: This is an electronically generated report.

सभी पत्राचार नियंत्रक एकस्व को उपरोक्त पते पर भेजा जाये।

All communications should be sent to the Controller of Patents at the above mentioned address.

[그림 III-19] 인도의 거절이유 통지서 전면, 인도 InvnTree 법률회사



THE PATENT OFFICE

परीक्षण रिपोर्ट /Examination Report

| | |
|--|-------------------------------------|
| आवेदन संख्या /Application Number | 4665/CHE/2015 |
| दाखिल करने की तिथि /Date of Filing | 03/09/2015 |
| पूर्विक्रम दिनांक /Date of Priority | 23/10/2014 |
| पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन की संख्या व दिनांक / PCT International Application No. & Date | -- |
| आवेदक /Applicant | MACSUMSUK GENERAL MEDICAL CO., LTD. |
| परीक्षण हेतु अनुरोध की संख्या व दिनांक /Request for Examination No. & Date | 7843/RQ-CHE/2015 03/09/2015 |
| प्रकाशन की तिथि /Date of Publication | 01/07/2016 |

इस परीक्षण रिपोर्ट के चार भाग हैं, अर्थात रिपोर्ट का सारांश, विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट, औपचारिक आवश्यकताएँ तथा रिकॉर्ड में दर्तावेज़ / This examination report consists of four parts, namely summary of the report, detailed technical report, formal requirements and documents on record.

भाग -1: रिपोर्ट का सारांश

PART-I: SUMMARY OF THE REPORT

| क्र. सं. /Sl. No. | अधिनियम के तहत आवश्यकताओं पर विस्तृत टिप्पणियाँ /Requirements under the Act | दावों की संख्या /Claim Numbers | टिप्पणी /Remarks |
|-------------------|--|--|-------------------------------|
| 1. | भाग 2(1)(अ) के तहत आविष्कार /Invention u/s 2(1)(i) | आविष्कारी कदम / Inventive step | दावे /Claims: हाँ /Yes |
| | | औद्योगिक उपयोगिता /Industrial Applicability | दावे /Claims: 1-6 हाँ /Yes |
| | धारा 3 के अधीन पेटेंट-अयोग्यता (यदि हाँ, खंड 3(क-त) /Non-patentability u/s 3 (if yes, specify section3(a-p)) | दावे /Claims: 1, 2, 6 | हाँ /Yes 3(b) |
| | | दावे /Claims: | नहीं /No |
| 3. | [धारा 10(5) व 10(4) (ग)] के अधीन दावे /Claims [u/s 10(5) & 10(4) (c)] | स्पष्टता/ संक्षिप्तता /Clarity / Conciseness | दावे /Claims: हाँ /Yes |
| | | परिभाषिकता /Definitive | दावे /Claims: 3 हाँ /Yes |
| | | दावे /Claims: | हाँ /Yes |
| | | दावे /Claims: 6 | नहीं /No |

भाग -II विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट

PART-II: DETAILED TECHNICAL REPORT

क. उद्धरित दस्तावेजों की सूची /A.List of documents cited:

(क) पेटेंट साहित्य / (a). Patent Literature :

| क्र. सं. / Sl.no | दस्तावेजों का विवरण /Details of documents | प्रकाशन तिथि(दिन/माह/वर्ष) / Publication date | उद्धरित दस्तावेज का प्रासंगिक विवरण (पृष्ठ व अनुच्छेद संख्या) / Relevant description (page and paragraph no.) of cited document | उद्धरित दस्तावेज के प्रासंगिक दावे / Relevant claims of cited document | अधिकारित आविष्कार के दावे /Claims of alleged invention |
|------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | D1: JPH 0479845 A | 13/03/1992 | | | 1-6 |



THE PATENT OFFICE

| | | | | |
|---|---------------------|------------|--|-----|
| 2 | D2: JPH 06500473 A | 20/01/1994 | | 1-6 |
| 3 | D3: KR 101275250 B1 | 17/06/2013 | | 1-6 |
| 4 | D4: KR 100537811 B1 | 18/04/2006 | | 1-6 |
| 5 | D5: US 6004576 A | 21/12/1999 | | 1-6 |

(ख) गैर-पेटेंट साहित्य / (b) Non-patent literature

कोई दस्तावेज़ उद्धृत नहीं है / No Document Cited

ख. अतिविवरण के तहत आवश्यकताओं पर विस्तृत टिप्पणियाँ / B. Detailed observations on the requirements under the Act:

(1). आविष्कारी कदम / INVENTIVE STEP:

(I) ऊपर उद्धरित दस्तावेज़(जों) के संदर्भ D1-D5 में स्पष्ट अध्यापन(जों) को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कारणों से दावा(जों) (1-6) में आविष्कारी कदम की कमी है
Claim(s) (1-6) lack(s) inventive step, being obvious in view of teaching (s) of cited document(s) above under reference D1-D5 for the following reasons:

Subject-matter of claims 1-6 lacks INVENTIVE STEP in view of the following prior art documents:

D1: JPH 0479845 A

D2: JPH 06500473 A

D3: KR 101275250 B1

D4: KR 100537811 B1

D5: US 6004576 A

D1 discloses an organic coating porous granule (feed additive granule, abstract). D1 discloses the organic coating porous granule (feed additive granule) comprises a core containing fillers of inorganic materials including talc, kaolin, mica, and silicate. D1 discloses a coating comprising blood powder.

D2 discloses an animal feed, in granular or solid form, comprising molasses (or by-products thereof) mixed with sorptive materials, including bentonite and zeolite. Hydrated lime may be added as a source of calcium, to improve pellet quality, for moisture absorbency and for pH control. Cereal grains, trace elements, bypass proteins and other additives may be included in the mix to tailor the animal feed to the user's requirements.

D3 discloses granules comprising bentonite and zeolite. D3 discloses subjecting the granule (Maeksumsuk granule of the porous adsorption structure) to calcining; the drying the sludge complex in the production 200 through 400°C.

D4 discloses granular Maeksum-seok feed additive and manufacturing method thereof. Particularly, it relates to the granular Maeksum-seok feed additive which applies the far infrared ray generated in the Maeksum-seok to the domestic animals with dipping the lactobacillus and supplying the lactobacillus in the domestic animals and it suppresses the generation of the ammonia gas at the animal manure and it improves the moisture holding ability and pH of meat and flesh and a manufacturing method thereof.

D5 discloses a feed supplement comprising animal blood protein powder (abstract). D5 discloses blood from livestock (porcine, bovine, ovine, equine, avain, col. 2, ln. 61-62). D5 discloses protein (col. 4, ln. 35-38) remaining after evaporating moisture (drying, col. 4, ln. 45). D5 discloses the blood powder increases weight gain and health (col. 2, ln. 65-66).

[그림 III-21] 인도의 거절이유 통지서 후면, 인도 InvnTree 법률회사



THE PATENT OFFICE

It would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time the invention was filed to select inorganic fillers, as taught in D1, wherein the fillers include bentonite and zeolite, as taught in D2, to obtain a granule comprising a core having fillers that are bentonite and zeolite. Therefore, in light of cited prior art documents D1-D5, the claims 1-6 do not constitute an invention under section 2(1)(ja) of the Patents Act, 1970.

(2).पेटेंट अयोग्यता /NON PATENTABILITY:

(I) निम्नलिखित कारणों से धारा 3 के खंड (3(b)) के प्रावधान के तहत दावा(से) (1, 2, 6) सांख्यिक रूप से पेटेंट योग्य नहीं हैं / Claim(s) (1, 2, 6) are statutorily non-patentable under the provision of clause (3(b)) of Section 3 for the following reasons:

Claims 1, 2, 6 of the present application attract the provision of section 3(b) of the Patents Act as the claims concern to use of blood of livestock which is serious prejudice to human, animal.

(3).पूकन की दक्षता /SUFFICIENCY OF DISCLOSURE:

(I) सार /Abstract:

Abstract shall commence with the title of the invention according to the rule 13(7) of Patents Rule, 2003.

(4).स्पष्टता एवं संक्षिप्तता /CLARITY AND CONCISENESS:

(I) दावा(से) 3 के संबंध में स्पष्ट रूप से परीभाषित नहीं हैं.
Claim(s) 3 are not clearly worded in respect of:

Claim 3 is not clear because the "macsumuk ore powder" used in the said claims is not a known ore in the prior art documents. The ingredients of the same should be disclosed in complete specification.

(5).परिभाषिकता /DEFINITIVENESS:

(I) दावा(से)6 निम्नलिखित कारणों से आविष्कार को पर्याप्त रूप से परीभाषित नहीं करता(ते) हैं
Claim(s) 6 do not sufficiently define the invention for the reasons as follows:

Claim 6 is indefinite because the meaning of "using the blood of livestock and clay minerals" is not clear. Claim 6 is a product claim. It is not clear how the product meets a process step of using. It is not clear what using the blood and clay entails. Claim 6 is indefinite because the meaning of the phrase "a granule layer containing zeolite and bentonite, and having a porous structure" is not clear. It is not clear whether the granule layer has a porous structure, whether the zeolite has a porous structure, or whether the bentonite has a porous structure.

(6).अन्य आवश्यकताएँ /OTHERS REQUIREMENTS:

(I)

Figure 2 in drawings is not clear. A clear version of the same should be filed.



THE PATENT OFFICE

भाग – III: औपचारिक आवश्यकताएँ /PART-III: FORMAL REQUIREMENTS

| आपत्तियां /Objections | टिप्पणी /Remarks |
|---|--|
| Statement & Under Taking (Form 3 Details) | Details of the updated foreign filing particulars should be filed u/s 8(1)(b) read with u/r 12(2) of the Patents Act and Rules. |
| Format of Specification (rule 13) | The wording "of" in the dependent claims shall be replaced with "as claimed in claim.....". |
| Endorsement by /Assignment from Inventor | Proof of right or Assignment from the inventor so filed is beyond the stipulated time period of six months from the date of filing. So, petition should be filed to condone the irregularity in the procedure. |
| Other Deficiencies | A: Freshly typed Form-3, Form-5 to be submitted by mentioning the Indian application no of the instant application at appropriate place. B: Since Form-1 is not available in the module, applicant is requested to submit a copy of Form-1. |

भाग-IV: रिकॉर्ड में दस्तावेज़ /PART-IV: DOCUMENTS ON RECORD

निम्नलिखित दस्तावेज़ों के आधार पर यह परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी है
The examination report has been prepared based on the following documents:

| कार्यसूची तिथि / Docket Date | कार्यसूची संख्या /Docket Number | प्रविष्टि संख्या विवरण /Entry Number Description |
|------------------------------|---------------------------------|---|
| 03 Sep 2015 | 28836 | 28(i)-Request For Examination After 18 months Publication - Form 18 |
| 03 Sep 2015 | 28836 | 1-New Application For Patent With Provisional /Complete Specification |
| 07 Oct 2015 | 32426 | 3-Statement & Undertaking - Form 3 |
| 15 Mar 2016 | 8915 | OTHERS(NON CASH) |
| 15 Mar 2016 | 8915 | OTHERS(NON CASH) |
| 27 Jun 2016 | 22877 | OTHERS(NON CASH) |
| 27 Jun 2016 | 22877 | OTHERS(NON CASH) |
| 30 Jun 2016 | 23629 | OTHERS(NON CASH) |
| 01 Jul 2016 | 23887 | OTHERS(NON CASH) |
| 01 Jul 2016 | 23887 | OTHERS(NON CASH) |

नियंत्रक का नाम /Name of the Controller: [Dr. Rohit Rathore](#)

नियंत्रक स्थान /Controller Location: [Kolkata](#)

टिप्पणी: परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर दायित्व करने की अंतिम तिथि / Note: Last date for filing response to the Examination Report: 24/11/2018

RESPONSE TO FIRST EXAMINATION REPORT

Date: September 17, 2018

To,
Respected Controller of Patents,
Chennai.

From,
Kartik Puttaiah
Patent agent – IN/PA - 1809

Reference:

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Application Number | : | 4665/CHE/2015 |
| Date of filing | : | 03/09/2015 |
| Applicant | : | MACSUMSUKGENERAL MEDICAL CO., LT |
| Agent | : | Kartik Puttaiah |
| Request for Examination no. & date | : | 7843/RQ-CHE/2015 03/09/2015 |
| Date of publication | : | 01/07/2016 |
| Applicant type | : | Others |
| Type of application | : | PCT National Phase Application |
| First examination report date | : | 24/05/2018 |
| Due date for response | : | 24/11/2018 |

[그림 Ⅲ-24] 인도 변리사의 의견서, 인도 InvnTree 법률회사

Application Number: 4665/CHE/2015
First examination report dated: May 24, 2018
Response dated: September 17, 2018

Respected Controller,

The Applicant is responding to the First Examination Report (FER) dated May 24, 2018.

As part of this response, the Applicant has amended claims of the patent application. The amended claims find support in at least the original claims, description and drawings of the patent application, as filed. No extra matter has been added as a result of this amendment.

Documents submitted as part of the response:

- Clean copy of amended claims
- Marked copy of amended claims
- Clean copy of abstract
- Marked copy of abstract
- Clear copy of drawings
- Form 1
- Form 3
- Form 5
- Petition

Remarks/Arguments begin on page 3 of this document.

Application Number: 4665/CHE/2015
First examination report dated: May 24, 2018
Response dated: September 17, 2018

REMARKS/ARGUMENTS

Respected Controller,

At the outset, we thank you for considering this response to the FER.

The FER comprises objections corresponding to the following.

1. Inventive step
2. Non-patentability u/s 3
3. Sufficiency of Disclosure
4. Clarity and Conciseness
5. Definitiveness
6. Other Requirements
7. Formal Requirements

We begin by providing an overview of the amendments made to the claims, and present support for the same in the as-filed patent applications. Thereafter, arguments for each of the listed objections are presented.

AMENDMENT TO CLAIMS

Claims are amended preamble of dependent claims to replace the word "of " with "as claimed in" as instructed by the Respected Controller.

Further claim 2 has been amended to make it dependent on claim 1. Further, some of the original text of claim 2, which are now redundant because of its dependency on claim 1, has been deleted.

It shall be noted that the independent claim 1 is same as the granted independent claim 1 of corresponding European Patent EP3017704.

The claims are amended solely in the interest of expediting examination. Other than as explicitly set forth in this letter, this reply, and amendments do not include acquiescence to statements, assertions, assumptions, conclusions, or any combination thereof in the Examination report. The Applicant reserves the right to

5






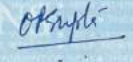
CLAIMS

(MARKED COPY)

We claim:

1. A method for preparing organic coating porous granules for a fish feed or an assorted feed aid using the blood of livestock and clay minerals, the method comprising:
- 10 a first mixing step of preparing plural clay minerals including a zeolite and a bentonite and then pulverizing, calcining, and mixing them respectively, thereby preparing a powder mixture;
- 15 a second mixing step of preparing the blood of livestock, and then mixing the blood of livestock with the powder mixture by pulverizing, thereby preparing a fluid colloidal slurry;
- 20 a molding step of jetting the fluid colloidal slurry prepared in the second mixing step at a high pressure in a granulator with an inner temperature of 130-400°C, thereby preparing granules including a granule layer having a porous structure and an organic coating layer formed outside the granule layer to wrap the granule layer; and
- cooling the molded granules.

2. The A-method as claimed in claim 1, wherein during the first mixing step, for preparing organic coating porous granules for a fish feed or an assorted feed aid using the blood of livestock and clay minerals, the method comprising:
- 25 a first mixing step of heating a the zeolite is provided as a zeolite ore powder, which is heated to a temperature of 400 - 950°C to prepare 100 parts by weight of the zeolite ore powder, and preparing 12-60 parts by weight of bentonite based on 100 parts by weight of zeolite, followed by mixing the zeolite ore powder and
- 30 bentonite, thereby preparing a-the powder mixture;

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
|  <p>INTELLECTUAL PROPERTY INDIA PATENTS DESIGNS TRADE MARKS GEOGRAPHICAL INDICATIONS</p> |  सत्यमेव जयते | क्रमांक : 044107179 SL No : |  |
| भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) | | | |
| पेटेंट सं. / Patent No. | : | 301803 | |
| आवेदन सं. / Application No. | : | 4665/CHE/2015 | |
| फाइल करने की तारीख / Date of Filing | : | 03/09/2015 | |
| पेटेटी / Patentee | : | MACSUMSUK GENERAL MEDICAL CO., LTD. | |
| <p>प्रमाणित किया जाता है कि पेटेटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित METHOD FOR PREPARING ORGANIC COATING POROUS GRANULES FOR FISH FEED OR ASSORTED FEED AID USING BLOOD OF LIVESTOCK AND CLAY MINERALS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 3rd day of September 2015 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।</p> <p>It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD FOR PREPARING ORGANIC COATING POROUS GRANULES FOR FISH FEED OR ASSORTED FEED AID USING BLOOD OF LIVESTOCK AND CLAY MINERALS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 3rd day of September 2015 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.</p> | | | |
|  | | | |
|  |  | | |
| अनुदान की तारीख : 03/10/2018 Date of Grant : | पेटेंट नियंत्रक Controller of Patent | | |
| <p>टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए वीस, यदि हूँ बनाए रखा जाना है, 3rd day of September 2017को और उसके दरफात त्रैकेक क्वे नै उर्री दिग देव लोने। Note : The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 3rd day of September 2017 and on the same day in every year thereafter.</p> | | | |


[그림 III-28] 인도의 특허 등록증, 인도 InvnTree 법률회사

라) 특허의 등록 및 효력


특허가 등록이 된 후 특허권으로서 특허료 납부, 존속기간 및 권리범위에 대해서 살펴보겠다. 특히 우리나라와 다른 추가 특허가 등록이 된 후 그 권리범위 및 존속기간을 알아보겠다.

1) 특허권의 취득

심사를 거치고 나서 방식 및 실질적인 요건을 충족하여 특허성이 인정되는 경우라면 인도 특허상표청은 등록 공고와 함께 특허권을 허여하여 준다.(특허법 제43조) 특허권이 부여됨과 동시에 특허권자는 권리자로서 특허권의 권리범위 내에서 배타적으로 실시할 수 있게 된다.




**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE
पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)


क्रमांक : 011108699
SL No :



| | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| पेटेंट सं. / Patent No. | 301214 | |
| आवेदन सं. / Application No. | 201817005295 | |
| फाइल करने की तारीख / Date of Filing | 01/02/2018 | |
| पेटेंटी / Patentee | JAIN, GAURAV | |

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित AIR COOLER WITH A CHILLER UNIT नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 1st day of February 2018 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled AIR COOLER WITH A CHILLER UNIT as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 1st day of February 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



Date of Grant: 20/09/2018

**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

OK Singh
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 1st day of February 2020 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 1st day of February 2020 and on the same day in every year thereafter.

[그림 III-29] 인도의 특허 등록결정서 등록증 샘플

2) 특허료의 납부 및 존속기간

특허권은 발명의 공개에 대한 대가로서 국가에 의해 보호되는 권리로 출원일로부터 20년 동안 유지된다. 존속기간은 우리나라와 동일하다. 다만 등록된 이후에도 국가에 특허 유지료를 납부해야 하는데 이를 미납 시 특허권은 포기 간주된다.

〈표 Ⅲ-3〉 인도 특허 유지 수수료

| 구분 | 전자서류 | | | 실물서류 | | |
|------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 자연인/ 신생기업 | 소기업 | 그 외 | 자연인/ 신생기업 | 소기업 | 그 외 |
| | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees | Rupees |
| 3년차 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| 4년차 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| 5년차 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| 6년차 | 800 | 2000 | 4000 | 880 | 2200 | 4400 |
| 7년차 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 8년차 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 9년차 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 10년차 | 2400 | 6000 | 12000 | 2650 | 6600 | 13200 |
| 11년차 | 4800 | 12000 | 24000 | 5300 | 13200 | 26400 |
| 12년차 | 4800 | 12000 | 24000 | 5300 | 13200 | 26400 |
| 13년차 | 4800 | 12000 | 24000 | 5300 | 13200 | 26400 |
| 14년차 | 4800 | 12000 | 24000 | 5300 | 13200 | 26400 |
| 15년차 | 4800 | 12000 | 24000 | 5300 | 13200 | 26400 |
| 16년차 | 8000 | 20000 | 40000 | 8800 | 22000 | 44000 |
| 17년차 | 8000 | 20000 | 40000 | 8800 | 22000 | 44000 |
| 18년차 | 8000 | 20000 | 40000 | 8800 | 22000 | 44000 |
| 19년차 | 8000 | 20000 | 40000 | 8800 | 22000 | 44000 |
| 20년차 | 8000 | 20000 | 40000 | 8800 | 22000 | 44000 |

앞의 표를 보면 일반 개인 및 신생기업, 소기업, 그 외의 기업이 특허권에 대한 유지비용이 다른 것을 볼 수 있다. 신생기업이나 소기업이 아닌 대기업의 경우에 특허권의 보호 이익이 더 크고 개인 및 신생기업은 그 수수료가 부담이 될 수 있어 개인 발명 및 신생기업의 보호 차원에서 특허권 유지비용을 차등하게 책정하였다. 또한 기간별로 차등하게 출원 후 시간이 지날수록 수수료가 점점 증가하는 것을 볼 수 있다. 출원 후에는 특허권에 대한 기술적 가치 평가가 어렵기 때문에 일정 기간은 낮은 금액으로, 그 후 특허권자가 특허권을 포기하지 않고 지속적으로 유지하려고 하는 경우는 수수료를 높게 책정하여 특허권자에게 유지에 대한 선택의 기회를 주려고 하는 것을 볼 수 있다.

3) 특허권의 보호범위

특허권의 심사를 거치고 일정액의 수수료까지 납부하면 일정기간동안 특허권이 인정된다. 그렇다면 특허권이 인정되는 경우에 있어서 특허권으로 보호되는 행위가 어떤 것인지를 여부가 문제될 수 있으며 인도 특허법에서는 특허권의 보호 범위에 대한 규정을 두고 있다.

가) 특허권자의 권리(특허권의 효력이 미치는 범위)

인도 특허법 제48조 (a)에는 ‘특허의 대상이 제품인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제3자가 인도에서 해당 제품을 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이다.’라고 규정하고 있으며 인도 특허법 제48조 (b)에서는 ‘특허의 대상이 방법인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제3자가 인도에서 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있던 제품을 사용, 판매 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이다.’라고 규정하고 있다.

물건 발명의 경우는 해당 발명의 제조, 수입 등의 행위에 특허권의 범위가 미치는 것을 볼 수 있으며 속지주의 원칙상 수출하는 행위에는 특허권의 효력이 미치지 않음을 볼 수 있다. 다만 수출을 하기 위한 전제 행위로서 생산, 양도 행위에까지 특허권의 효력이 미치지 않는 것은 아닌바 이를 유의하여야 할 것이다.

따라서 특허품을 만들더라도 이를 전량 수출하는 경우에 있어 수출행위 자체는 제재할 수 없어 수출하려는 국가에 동일한 특허를 받아야 이에 대한 보호를 받을 수 있다.

수입행위는 특허권의 범위에 들어가는바 인도에 특허가 등록되어있는지 확인을 해야 하며 우리나라에서 생산되었다 하더라도 인도에 수출하는 경우 특허권에 저촉될 수 있으므로 주의가 필요하다.

방법 발명의 경우에는 그 방법의 직접 실시에도 권리범위가 미치지만 물건을 만드는 방법 발명은

그 방법으로 생산된 물건을 판매, 수입하는 행위에도 특허권의 권리범위가 미친다. 이는 특허권이 무의미해지는 것을 막기 위한 것으로서 인도에 등록되어 있는 특허권을 자세하게 조사할 필요가 있다.

나) 특허권의 효력 제한

특허권은 속지주의로서 자국 내에 있는 특허품에 대해서 권리범위가 미치나 일정한 경우 특허권의 효력이 제한된다. 인도 특허법 제49조에서 외국에 등록된 선박, 항공기, 또는 외국에 거주하는 사람이 소유하는 육상차량 등이 일시적 또는 한정적, 우발적으로 인도 내에 들어온 경우 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있으며, 그 밖에도 단순히 교통과 같은 행위에 있어서는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 보지 않는다. 이는 영리 목적이거나 제품 판매 등이 아닌 교통이나 운송 등을 목적으로 단순히 통과하는 경우까지만 특허권의 효력이 미친다면 이동의 자유를 막을 수 있는 등 부당한 결과가 될 수 있기 때문에 이를 명확하게 하기 위해 효력을 제한하는 규정을 두고 있다.

4) 추가 특허 제도

인도 특허법 제54조는 ‘추가 특허’에 대해서 규정하고 있다. 이는 우리나라에는 존재하지 않는 제도로서 개량 발명 또는 변경 발명에 대해서 인정되는 제도이다. 특허법 제54조를 보면 ‘특허 출원을 위해 제출된 완전 명세서에 기재 혹은 개시된 발명(이하 “주 발명”이라고 한다)의 개량 또는 변경과 관련되는 특허 출원이 있고 그 출원인이 주 발명에 대하여 특허를 출원하거나 거기에 관계되는 특허권자인 경우, 해당 출원인이 그 취지를 청구할 때에는 장관은 해당 개량 또는 변경에 대한 특허를 추가 특허로 부여할 수 있다.’라고 규정하고 있다. 이는 완전 명세서에 기재된 발명으로서 주 발명과 관련된 개량 발명 또는 변경 발명에 대한 보호 및 관리에 있어서 주 발명과 연관되어 특허를 부여하기 위한 것이다. 추가 특허를 함에 있어 추가 특허가 주 발명과 독립적으로 특허가 허여된 경우는 이 특허를 취소하고 주 발명에 대한 추가 특허로 부여하는 것이 가능하며 추가 특허의 경우에는 주 발명의 특허 부여 전에는 특허가 허여될 수 없다고 규정하고 있다. 즉 추가 특허 제도에 있어서는 주 발명을 기준으로 하여 주 발명에 추가적으로 인정되는 특허인 것으로 개량 또는 변경 발명인 경우에만 인정이 된다.

가) 추가 특허의 존속기간

추가 특허는 추가 특허를 출원한 날이 추가 특허에 대한 출원일로 인정될 것이다. 그러나 추가 특허의 존속기간은 인도 특허법 제55조에서 추가 특허는 주 발명과 관련되는 특허의 존속기간 또는 그 잔존기간과 동일한 기간이 부여되고, 해당 기간 및 해당 주 발명과 관련되는 특허의 실효까지 계속해서

유효한 것으로 하는 것으로 규정하고 있어, 주 발명이 존속기간 만료로 소멸하기 전까지는 유효하나 주 발명이 존속기간 만료가 되면 함께 소멸하게 되는 특징이 있다.

그러나 주 발명의 특허가 취소되는 경우까지 추가 특허가 취소된다면 이는 부당하다고 보아 재판소 또는 장관은 소정의 방법에 따라 특허권자로부터의 청구가 있는 경우 추가 특허는 주 발명에 관계된 특허의 존속기간에 대해서 독립한 특허가 될 수 있다는 취지를 명할 수 있고 주 발명의 존속기간 동안 발명이 유효한 것으로 인정될 수 있다. 다만 이 경우는 추가 특허는 독립된 특허가 되었는바 별도의 수수료를 납부해야 한다. (독립된 특허가 되기 전까지 추가 특허는 별도의 수수료의 납부를 필요로 하지 않는다.)

나) 추가 특허의 효력

인도 특허법 제56조는 ‘완전 명세서에서 청구된 발명이 다음에 열거된 어떠한 공개 또는 실시에 의하여 진보성을 포함하지 않는다는 이유만으로는 추가 특허의 부여에 대해 거절하지 않으며, 추가 특허로 부여된 특허가 취소되거나 무효로 여겨지지 않는다’고 규정하고 있으며 열거 사유에는 추가 특허와 관련된 완전 명세서의 주 발명, 주 발명 특허에 대한 추가 특허 또는 해당 추가 특허의 출원과 관련된 완전 명세서의 주 발명의 개량 또는 변경에 대한 것은 진보성의 판단 자료가 되지 않음을 명시하고 있다.

이는 진보성 및 신규성을 판단하는 선행기술에 있어서 자기 자신의 발명에 대해서는 선행기술로 보지 않아 진보성 및 신규성에 대한 판단 시 배제할 수 있음을 의미한다. 더 자세하게는 기본 발명인 주 발명이 우선일로부터 18개월이 지나면 특허 공개 공보에 기재되어 선행기술이 된다. 따라서 주 발명의 우선일로부터 18개월이 지난 후에 주 발명의 개량 또는 변경 발명에 대한 출원을 하는 경우에 있어서는 원칙적으로 개량 또는 변경 발명에 대한 출원의 신규성 및 진보성 판단 시 주 발명이 선행기술이 될 수 있다.

따라서 개량 또는 변경 발명에 대해서 주 발명을 기준으로 신규성 및 진보성을 갖춘 경우에 한해서만 출원이 등록될 수 있는 것이 원칙이다. 그러나 이와 같은 규정은 자신이 한 발명이 정당한 절차에 거쳐 출원을 하고 그것이 공개 되었는데, 자신의 공개에 의해서 자신이 한 개량 또는 변경 발명이 신규성 또는 진보성 판단에 불리한 대우를 받는 것은 출원자에게 부당하다고 판단되어 자신의 주 발명을 인용참증으로 하지 않은 채로 신규성 및 진보성을 판단하여 등록여부를 결정하여야 한다고 규정하고 있다.

이 제도는 우리나라 특허법과는 다른 제도로서 인도 진출 시 반드시 고려해야 한다. 우리나라의 국내 우선권 주장과 일부 비슷한 점이 있으나 존속기간도 원 발명의 존속기간에 합치되는 점, 주 발명은 추가 특허 출원의 신규성 진보성 판단 시 고려 대상이 되지 않는 점 등 다른 점도 많으니 주의하여 제도를 잘 활용하여야 할 것이다.

마 특허권의 소멸

특허권의 존속기간이 만료되면 특허권은 장래로 향하여 소멸한다. 특허권은 공개에 의한 대가로서 주어지는 독점 배타권으로 일정한 시간이 지난 뒤에는 공중이 이용 가능하도록 하기 위함이다. 이하 존속기간이 만료되기 전에 특허권이 소멸되는 경우 특히 장래로 향하여 소멸되는 포기 및 취소를 알아보겠다.

1) 특허권의 포기

인도 특허법 제63조에서 특허권의 포기에 관련된 규정을 두고 있다. 특허권의 포기는 특허권의 가치가 특허권을 유지 관리하는 비용에 비해서 높지 않은 경우 이루어지거나 더 이상 유지할 자금이 없는 경우, 사업을 그만 두는 경우에 이루어지게 된다.

인도에서는 포기 시기와 관련해서 소정의 방법으로 신청한 경우라면 언제든지 포기할 수 있는 것으로 규정하고 있고, 포기 절차에 관해서 포기 신청이 있을 때에 장관은 소정의 방법에 의해 포기 신청을 공고하여야 하며 해당 특허에 이해관계를 가지는 사람 모두에게 그 취지를 통지하여야 한다고 규정하고 있다. 특히 특허권의 포기로 실시권자, 질권자는 불측의 손해를 입을 수 있어 통지 하도록 하는 규정을 두고 있다. 포기 시 이해관계인의 이의가 있을 경우에는 이를 장관에게 신청하여 그 의견을 들어 볼 수 있으며 특허권의 포기가 정당한 경우 포기가 인정되고 그렇지 않으면 특허권은 존속하게 된다.

2) 특허권의 취소

인도 특허법 제64조, 제65조 및 제66조에서 특허권의 취소에 대한 규정을 두고 있다. 특허권의 취소는 제64조에서 사유를 열거하여 기재하고 있으며 제65조에서 원자력과 관련된 특허의 취소를, 제66조에서 공공의 이익을 위한 특허의 취소에 대해서 규정하고 있다.

가) 일반적 취소 사유

인도 특허법 제64조에서 일반적인 특허권의 취소 사유에 대해서 열거적으로 나열하고 있다. 이와 같은 일반 취소 사유로 특허권이 취소되기 위해서는 이해관계인 또는 중앙정부의 제기에 근거해 심판부 또는 특허 침해 소송에 맞제기된 반소에 근거해 고등재판부가 다음의 열거된 이유로써 특허권을

취소할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 특허권이 취소되기 위해 이해관계인의 청구 또는 중앙정부의 청구가 필요하며 이렇게 제기된 특허의 취소 판단 주체는 심판부 또는 고등 재판소가 되며 특허의 취소에 대한 판단을 하게 된다. 다음은 특허권의 취소 사유에 대해 나열한 것으로써 이는 특허권의 거절 이유와 유사하다.

거절이유와 관련해서 주체적인 요건으로서 특허권자 및 이해관계인과 관련된 규정이 있으며 실질적인 특허 요건으로 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성과 같은 객체적 요건의 취소 사유가 존재하며, 마지막으로 절차법인 특허법과 관련해서 일정한 절차 규정을 지키지 않은 경우 특허권이 취소될 수 있다.

인도에 진출함에 있어 특허권을 등록 받는 것도 중요하나 이를 잘 유지하는 것도 중요하다. 부실한 특허를 사업 시작 전에 취소시킬 수도 있어 취소 사유를 미리 염두에 두어야 할 것이다.

〈표 Ⅲ-4〉 특허권의 일반적인 취소 사유

| | |
|--------|--|
| 주체적 요건 | 1) 특허가 본법에서 규정하는 출원할 권원이 없는 사람에 의한 출원이 등록된 경우 |
| 객체적 요건 | 1) 완전 명세서의 청구항 중에 청구되고 있는 발명에 인도에서 부여된 다른 특허의 완전 명세서에 포함된 앞선 우선일을 가지는 유효한 청구항에 기재된 경우 2) 특허가 신청인 또는 전 권리자의 권리를 침해하여 부정하게 취득한 것 3) 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명이 본법에서 말하는 발명의 대상이 되지 않는 것 4) 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명의 우선일 전에 공공연히 알려지거나 공연 실시되고 있는 것으로서 신규하지 않은 것 5) 또는 위의 사항으로부터 자명하거나 진보성이 인정되지 않는 것 6) 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명이 유용하지 않은 것 7) 특허가 허위의 착상 또는 표현에 근거해 취득한 것 8) 완전 명세서의 청구항이 본법의 근거하는 특허성이 부족한 것 9) 완전 명세서의 청구항에 기재된 발명의 우선일 전에 일정한 경우 비밀리에 실시되고 있는 것 |
| 절차적 요건 | 1) 완전 명세서가 발명 및 그것을 실시해야 할 방법을 충분하고 명료하게 기재하고 있지 않은 것, 즉 완전 명세서의 기재가 발명을 실시할 수 있을 만큼 충분하게 기재되지 않은 것, 또는 완전 명세서가 특허 출원인에게 알려져 있고 그 보호를 청구할 수 있는 발명의 최선의 실시방법을 개시하고 있지 않은 것 2) 완전 명세서의 청구항의 범위가 충분하고 명확하게 정의되어 있지 않은 것 또는 해당 명세서에 개시된 사항에 명료하게 기초를 두지 않은 것 3) 특허 출원인이 장관에게 제8조(외국 출원의 취급)와 관련해서 요구되는 정보를 개시하지 않았거나, 중요한 사항에 대하여 그 사람이 거짓인 것을 알고 있는 정보를 제공한 것 4) 특허 출원인이 비밀 유지의 지시를 위반하거나 39조에 대해 위반한 경우 5) 57조 및 58조에 근거한 완전 명세서의 보정허가를 사기에 의해서 취득한 것 |

바 실시권

우리나라와 마찬가지로 인도에서도 특허에 실시권이라는 제도가 존재한다. 실시권에는 우리나라의 통상실시권에 해당하는 비 배타적(non-exclusive) 실시권과 전용실시권에 해당하는 배타적(exclusive) 실시권이 존재하며 특히 배타적 실시권의 경우는 특허권자와 거의 동일한 취급을 하는 것에 유의하여야 한다. 또한 강제 실시권에 대해서도 역시 알아보겠다. 우리나라와 강제 실시권이 인정되는 사유가 조금 차이가 있으므로 역시 이에 유의할 필요가 있다.

1) 일반 실시권

인도 역시 실시권을 설정하는 것이 가능하며 배타적인 실시권과 비 배타적인 실시권을 허용하는 것 모두 가능하다. 실시권은 자신의 특허권에 대해서 타인에게 일정 기간 사용할 수 있도록 하는 권리로 서 로열티와 같은 실시료를 받을 수 있을뿐더러 인도에 진출하는 기업에 있어 인도의 특허권을 허용 받고 이를 인도 자국 내 기업에게 라이선스를 주어 특허권을 실시하는 것 역시 진출하는 방법 중에 하나일 것인바 실시권에 대한 검토 역시 필요하다.

2) 강제 실시권

강제 실시권은 특허권에 대해서 정부 또는 법 규정에 의해 강제로 실시권을 설정하여 주는 것이다. 이는 특허권자의 권리를 제한하는 것으로 강제 실시권의 범위가 논란이 될 수 있다. 인도는 특허권의 기본적인 태도를 자국 내 산업 보호를 위해서 다른 나라보다 강제 실시권 허용에 좀 더 제한적인 태도를 보이고 있으며 이를 반영하기 위해 상당한 조문이 존재한다.

가) 강제 실시권 사유

인도 특허법 제84조, 제92조 및 제92조 A에서 강제 실시권의 사유를 규정하고 있다.

특허법 제84조는 일반적인 강제 실시권 사유에 대해서 규정하고 있으며 그 조건으로 특허가 허용된 후 3년의 기간이 지나고 이해관계인에 한해서 장관에게 강제 실시권을 신청한 경우에만 인정되는 것으로서 그 사유로는 1)특허 발명에 관한 공중의 적절한 수요가 충족되어 있지 않은 것 2)특허 발명이 적절하게 적당한 가격으로 공중이 이용 가능하지 않은 것 3)특허 발명이 인도 영역 내에서 실시되

고 있지 않은 것이 있고 위의 사유를 이유로 강제 실시권을 신청할 수 있다. 본조에서 근거하는 신청은 해당 특허에 근거하는 라이선스의 소유자라는 것에 구애받지 않고 신청할 수 있다. 또한 강제 실시권 신청을 하는 경우 강제 실시권 신청서를 작성하여 제출하여야 하는데 각 신청에서는 1)신청인의 이해관계의 내용 2)소정의 상세 사항 3)해당 신청의 기초인 사실을 기재한 진술서를 포함하여 제출해야 한다.

이 신청에 대해서 적절하고 타당하다고 인정되면 장관은 강제 실시권을 허여한다. 나아가 이와 같은 강제 실시권이 허락되었으나 계속적으로 특허권자가 특허권의 실시를 하고 있지 않은 경우 중앙정부 또는 이해관계인은 강제 실시권 허락 명령을 받은 날로부터 2년의 기간 만료 후에 위와 같은 사유가 지속되고 있음을 이유로써 불실시에 의한 특허권의 취소를 신청할 수 있으며 이와 같은 신청이 있으면 장관은 신청서가 제출된 날로부터 취소 여부를 1년 이내에 결정하여야 한다.

이와 같이 특허권의 실시가 불충분하거나 실시하고 있지 않은 경우 강제 실시권을 허여하거나 특허권의 취소가 일어날 수 있는데, 이는 특허권의 본질은 공중에 특허를 공개하여 그 대가로 특허권자에게 독점 배타적인 권리를 부여하는 것으로서 산업 발전에 이바지하기 위함인데, 단지 권리로서 등록을 받고 사용하지 않으며 타인의 실시를 막는다면 특허권의 목적을 달성하기 어려운바 발명이 적극적으로 실시될 수 있도록 하는 규정이다. 따라서 인도에 진출하는 기업은 특허 출원 후에 일정기간 특허를 실시하지 않은 경우 강제 실시권이 허여될 수 있으며 때에 따라 특허권이 취소될 수 있으므로 이를 충분히 염두에 두어야 하며 특허권의 관리가 필요하다.

위의 사유 말고도 1)중앙정부의 고시에 의한 강제 실시권이 허여되는 경우 2)일정한 예외 상황에서 특허 의약품의 수출에 대한 강제실시권이 허여되는 경우가 있다. 이는 국가적 긴급 상황 또는 공공의 이익을 위해서 공공의 비상업적 사용의 경우로서 중앙정부가 납득한 경우에는 공공의 이익을 위한 취지로서 강제 실시권이 부여될 수 있으며 의약제조 기술이 부족한 개발도상국에 오로지 수출을 목적으로 인도에서 특허를 실시할 필요가 있는 경우 인도적 차원에서 강제 실시권을 허여하고 있다.

FORM 17
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
&
The Patents Rules, 2003
APPLICATION FOR COMPULSORY LICENCE
[See sections 84(1), 91, 92(1) or 92A; rule 96]

1. Name, address and nationality of the applicant(s). I/We.¹.....

 hereby apply for the grant of a compulsory licence under Patent No.dated
 granted to
 for which the patentee is on the following grounds, namely :

2. Certified copies of the documents are to be enclosed in duplicate.

3. Complete address including postal code and state along with telephone and fax number(s).

 I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief.
 The details of documentary evidence in support of my/our interest and the grounds stated above are given below ².....
 (a)
 (b)
 (c)
 My/Our address for service in India is: ³.....

4. To be signed by the applicant(s) or by his authorised registered patent agent.
 Dated this day of 20.....

5. Name of the natural person who has signed. Signature ⁴.....
 (-----) ⁵.....
 To
 The Controller of Patents,
 The Patent Office,
 At

Note: For fee : See First Schedule.

[그림 III-30] 인도의 강제 실시권 신청서 샘플

FORM 19
THE PATENTS ACT, 1970
 (39 of 1970)
 &
 The Patents Rules, 2003
APPLICATION FOR REVOCATION OF A PATENT
FOR NON WORKING
 [See section 85(1); rule 96.]

1. Name, address and nationality of the applicant(s). I/We.¹.....

 hereby apply for revocation of Patent No.....dated..... granted tofor which the patentee/applicant for patent is.....
for the following reason, namely:
 2.....

2. State the nature of the applicant's interest, the facts on which he relies and the grounds on which the application is made.

3. Certified copies of all the documents are to be enclosed in duplicate. The details of documentary evidence in support of my/our interest and the reasons stated above are given below :³.....
 (a).....
 (b).....
 (c).....

4. Complete address including postal index number/ code and state along with telephone and fax number(s). I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief.
 My/Our address for service in India is.⁴

5. To be signed by the applicant(s) or his authorized registered patent agent.

Dated this day of 20.....

6. Name of the natural person who has signed. Signature .⁵.....
 (-----)⁶

To
 The Controller of Patents,
 The Patent Office,
 At

 Note : (a) For fee : See First Schedule.
 (b) Strike out whichever is not applicable

[그림 III-31] 인도의 불실시에 의한 특허 취소 신청서 샘플

나) 강제 실시권의 기간, 조건 및 종료

강제 실시권 역시 실시권의 하나인바 사용에 대한 일정 기간 및 조건의 설정이 필요하다. 특허법 제 90조에서는 강제 실시권의 기간 및 조건에 대해서 규정하고 있으며 장관은 여기에 규정된 사항을 확보하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있다. 아래는 강제 실시권 허여 시 고려해야 하는 조건들이다.

- (i) 로열티 및 특허권자 또는 그 외의 사람으로 특허의 혜택을 받을 수 있는 사람에게 유보된 다른 대가(있는 경우)가 발명의 본질, 발명의 창작 혹은 개발, 특허의 취득 및 그 유효 유지에 지출한 비용 및 그 외의 관련 요인으로부터 적절한 것
- (ii) 특허 발명이 그 라이선스가 허락된 당사자에 의해서 충분히 그리고 그 사람에게 적절한 이익을 수반해 실시되는 것
- (iii) 특허 물품이 적절히 적당한 가격으로 공중에 있어 입수 가능하게 되는 것
- (iv) 허락되는 라이선스가 비 배타적 라이선스인 것
- (v) 실시권자의 권리가 양도 불가능인 것
- (vi) 라이선스의 기간이(보다 짧은 기간이 공공의 이익에 합치하는 경우를 제외하고는) 특허의 잔존 기간에 대응하고 있는 것
- (vii) 라이선스가 인도 시장에 있어서의 공급을 주요한 목적으로 하여 허락되고 있는 것 및 실시권자는 제84조 (7)의 (a)(iii)의 규정에 따라 필요한 때에는 특허 제품을 수출할 수도 있는 것
- (viii) 반도체 기술의 경우는 허락되는 라이선스가 공공의 비상업적 사용을 위해 발명을 실시하는 것
- (ix) 허락되는 라이선스가 사법 또는 행정 절차 후 반경쟁적이라고 결정된 관행을 교정하는 것일 때에는 필요한 때 특허 제품을 수출하는 것이 실시권자에게 허가되는 것

이와 같은 조건을 바탕으로 강제 실시권이 허여될 수 있다. 위에서 보듯 강제 실시권의 경우에 일정한 조건이 필요하며 아무 때나 인정되는 것은 아니다. 이는 이를 너무 쉽게 인정해 버린다면 특허권자의 권리가 제대로 보호될 수 없기 때문에 특허권자의 사익과 공공의 이익사이에서 공공의 이익이 해하여질 우려가 크고 특허권자가 권리의 오·남용 또는 불사용으로 보호할 필요성이 적을 때 인정될 것이다.

강제 라이선스의 종료와 관련해서 특허권자, 특허의 권원 또는 이해를 얻은 사람의 신청을 통해 위와 같은 사유에 의하여 허락된 강제 라이선스는 그 부여에 이른 상황이 이미 존재하지 않게 되고 해당 상황이 재발할 우려가 없을 때인 경우로서 장관이 이에 대해서 확신할 수 있게 되면 강제 라이선스를 종료할 수 있다. 다만 해당 종료에 대해서 이의가 있으면 이를 판단하여야 하며 기존의 강제 라이선스가 허락되고 있던 사람의 이해가 부당하게 해쳐지지 않음을 참작하여 결정하여야 한다.

FORM 21
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
&
The Patents Rules, 2003
REQUEST FOR TERMINATION OF COMPULSORY LICENCE
[See section 94; rule 102(1)]

- | | |
|---|---|
| 1. Name, address and nationality of the applicant(s). | I/We ¹ hereby apply for the termination of the compulsory licence granted toby the order of the Controller dated.....under Patent No dated..... granted to.....for which the patentee |
| 2. Certified copies of the documents are to be enclosed in duplicate. | I/we declare that I am/We are the patentee for the above mentioned patent I/we declare that I/we derive title/interest in the patent. I/we make the above mentioned request for termination on the following grounds, namely: |
| 3. Complete address including postal code and state along with telephone and fax number(s). | I/we declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge, information and belief. The details of documentary evidence in support of my/our interest and the grounds stated above are given below: ² (a) (b) (c) My/our address for service in India is: ³ |
| 4. To be signed by the applicant(s) or by his authorized registered patent agent. | |
| 5. Name of the natural person who has signed. | |

Dated this day of..... 20

Signature . ⁴
 (.....) ⁵
 To
 The Controller of Patents,
 The Patent Office,
 At

Note : (a) For fee : See First Schedule. (b) Strike out whichever is not applicable.

[그림 Ⅲ-32] 인도의 강제 실시권 종료 신청서 샘플

사 소결

인도의 특허법 전반에 있어서 특허의 요건, 출원, 심사, 등록, 소멸 및 실시권에 관하여 살펴보았다. 인도의 특허법 역시 한국의 특허법과 상당히 유사하다는 것을 알 수 있다. 다만, 인도에서 특허를 출원할 때는 청구항을 하나 이상 반드시 기재해야하고 우선일로부터 48개월 이내에 심사 청구해야 하며, 한국의 특허법과는 달리 이의 신청제도가 있다는 것을 염두에 두어야 할 것이다.

특허권은 지식재산권 전반에 있어서 가장 큰 비중을 차지하고 가장 많은 법조문을 가지고 있으며 다른 지식재산권의 기반이 되는 법이다. 상표법 및 디자인보호법 역시 앞으로 점점 중요해지며 법체계가 명확해지고 있으나 특허법은 이 법들의 근간으로 특허법에 대한 이해가 있어야 다른 지식재산권에 관해서 이해할 수 있을 것이다.

특허를 받는 것이 항상 최선의 선택은 아니며 이를 영업비밀이나 노하우로 관리할 수도 있다. 이는 특허제도라는 것이 신규한 발명의 공개의 대가로 독점권이 주어지는 것이므로 발명을 공개하게 되면 발명을 도용할 수도 있고 약간의 개량을 통해 타인이 특허권을 받을 수도 있기 때문이다.

part 2

상표의 출원 및 관리

가) 상표권에 의한 보호

지식재산권의 하나로서 상표의 중요성이 점점 높아지고 있다. 상표는 특히, 디자인과는 달리 창작성을 보호하는 것이 아니라 상품 및 서비스에 대한 출처 표시로서 상표를 통해 쌓은 신용을 보호하기 위한 목적이다. 상표의 기능을 보면 1)출처 표시 기능 2)자타 상품 식별 기능 3)품질 보증 기능 4)광고 선전 기능이 있다. 이는 사회 및 기술발전이 되면서 물품 생산의 대량화가 시작되었으며 상품이나 서비스를 제공함에 있어 누가 물품을 제공하는지 그 출처가 일반 수요자의 소비에 영향을 미치게 되었기 때문이다. 그러나 이와 같이 상표를 사용하게 되고 상표가 특정인의 출처 표시로서 유명해짐에 따라 이 상표에 화체 되어있는 신용에 편승하여 수요자를 기망하고 부당한 이익을 얻는 경우가 많아졌다. 이는 상표 소유자의 쌓아올린 신용을 통해 타인이 이익을 얻으며 때로는 신용을 헤치는 결과를 가져오고 소비자는 기대했던 품질의 상품 및 서비스를 얻지 못하게 되어 상거래 질서를 어지럽히는 문제가 발생할 수 있다.

우리나라 및 기타 세계의 여러 나라에서 상표법을 규정하고 상표에 대한 권리를 보호하기 위한 법률을 만들었으며 인도 역시 상표법으로 상품 및 서비스에 대한 상표를 보호해주고 있다.

나) 상표 받기 위한 요건

상표의 정의 규정 및 각종 거절이유를 살펴보겠다. 거절이유는 타 상표와의 관계를 고려한 상대적 거절이유와 절대적 거절이유가 존재한다. 우리나라와 그 내용은 크게 다르지는 않으나 규정의 구성에 조금 차이가 있으며 절대적 거절이유의 경우 우리나라에는 없는 규정도 있으므로 이를 염두에 두어야 할 것이다.

1) 상표의 종류 및 대상

우리나라 상표법 제2조 제1항에서 '상표란 자기의 상품과 (지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를

제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다.) 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)’이라고 상표를 정의하였다. 상표는 상품과의 연관성을 바탕으로 상품에 대한 출처를 표시하는 것으로서 상품이 없다면 상표법에 의한 상표라고 볼 수 없음을 의미한다. 실제로 기업의 로고, 기타 광고 문구들의 경우 상품과의 관련성 없이 그 자체만은 상표법에서 보호되는 상표라고 볼 수 없다.

인도 역시 우리나라와 비슷한 태도를 보이고 있다. 인도 상표법에서 표장에 대한 정의로 ‘도형, 브랜드, 헤딩, 라벨, 티켓, 명칭, 서명, 말, 문자, 숫자, 상품의 형상, 포장, 색채의 조합 또는 이들의 조합을 포함하는 것’이라고 정의하며 상품은 거래 또는 생산이 되는 것 모두를 말하는 것이라고 정의하고 있으며 상표법에 의한 상표의 보호 대상은 상품과의 관련성이 있는 경우에 한해 보호된다고 하고 있다.

또한 우리나라와 같이 단체표장과 증명표장을 인정하고 있다.

단체표장은 상표법 제2조 제1항 (g)에서 ‘표장의 소유자인 사람들의 단체 구성원의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별하기 위한 상표를 말한다.’라고 규정하고 있다.

증명표장은 제2조 제1항 (e)에서 ‘증명표장은 상품의 원산지, 원재료, 제조 또는 서비스의 제공방법, 품질, 정도 또는 그 외의 특징에 관하여 표장의 소유자에 의해 증명된 표장으로서, 증명이 없는 상품 또는 서비스로부터 식별 가능한 표장이며, 제IX장의 규정에 의해 상품 또는 서비스에 대해 증명표장의 소유자 명의로 증명표장으로서 등록된 것을 말한다.’라고 하고 있다. 증명 표장은 상품이 어떤 특별한 성질을 가지는 것에 대한 증명을 하고 이에 대한 표장을 통해서 이를 일반 소비자들이 알 수 있게 상표로써 사용하는 것으로 소비자의 신뢰를 보호할 수 있다는 장점이 있다.

인도 상표법에서는 상품과의 관련성을 바탕으로 일반 상표 및 단체 표장, 증명 표장에 관한 규정이 존재한다. 그러나 이들의 등록 요건에 있어서 미세한 차이가 있을 수 있으나 전체적인 틀에 있어서 유사한 점이 있다.

그 밖에도 상표의 일부에 대해서 독립된 상표로서의 요건을 갖추는 경우라면 그 부분만을 분리하여 등록 받을 수 있게 하는 분리 상표가 있으며, 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대한 복수의 상표에 대해 본질적인 부분에 있어 서로 유사하나 색채 또는 상표의 동일성에 영향을 주지 않는 부분에 대한 변경 등을 이유로써 비슷한 상표에 대해 연속상표(Series)로서 등록을 받는 것도 가능하다.

2) 상표 등록을 위한 요건

인도 상표법에서는 절대적인 거절 이유와 상대적인 거절이유를 가지고 있다.

가) 절대적 거절이유

인도 상표법 제9조에서 출원에 대한 절대적 거절 이유에 대해서 열거적으로 규정하고 있다.

먼저 상표는 자타 상품을 식별할 수 있어야 하기 때문에 타인의 상표와 비교해서 구별되지 않는 것에 대해서는 등록을 받을 수 없다. 또한 상표가 상품과 관련해서 상품의 품질, 수량 또는 그 상품에 대한 기술적인 측면으로만 구성된 경우라면 상품을 거래하는 동종업자가 자유롭게 사용할 필요성이 있어 독점 적응성이 없다고 하여 이런 상품의 성질 등을 표시하는 표장으로만 된 상표도 등록을 받을 수 없다. 그러나 표장'만'으로 구성된 경우에 한하며 다른 식별력 있는 표장과 결합되는 경우라면 등록 받을 수도 있는바 주의가 필요하다.

상품에 대한 동종업자가 관행적으로 널리 사용하는 문구 등도 동종업자의 자유로운 사용을 보장할 필요가 있어 등록을 받을 수 없다. 상표법 제9조 단서규정에서 출원일 전에 사용으로 식별력을 획득하거나 주지한 상표일 경우 예외적으로 등록을 허용하고 있는데, 우리나라 상표법 제33조 제2항에 해당하는 조문으로 사용에 의해 특정인의 출처로 인식된 경우라면 그 신용을 보호해줄 필요가 있어 예외적으로 등록을 시켜주고 있다.

이 밖에도 공공의 이익, 공공질서 및 인도 내의 종교적 보호를 위한 경우도 절대적 거절이유에 포함되어 있다.

마지막으로 표장은 문구에만 한정되는 것이 아니며 그림이나 형상도 가능하다. 형상으로 된 상표는 상품 자체에서 기인하는 유리한 형상이나 기술적 의미가 있는 형상에 대해서는 상표로서 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 기능성 원리에 따른 것으로써 상표는 영구적으로 보호를 받을 수 있어 기능의 특이성은 특허로서 보호를 받는 것이 타당하며 상품의 당연한 기능은 동종업자 누구나 사용할 필요가 있어 등록을 불허하고 있다.

나) 상대적 거절이유

상표법 제11조에서 타인과의 관계를 고려한 상대적 거절이유가 존재한다.

상대적 거절 이유는 타인과의 관계를 고려한 거절 이유로서 선행 상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품에 출원한 경우에는 등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다. 이는 상표 및 상품이 동일 유사한 경우라면 소비자에게 출처의 혼동을 일으킬 수 있어 이와 같은 제재를 두고 있다.

또한 상표가 유사하지 않더라도 상표가 주지 상표인 경우 또는 사용의 정당한 이유 없이 식별력을 해치거나 평판을 해치는 경우라면 비록 상품이 유사하지 않더라도 거절되는 것을 규정하고 있다. 이는 상표는 원칙적으로 상품과 연관되어 의미가 있으나 상표가 주지해지면 일반 소비자에게 상품과의

관련성이 적더라도 오인 혼동의 여지가 있으며 타인의 상표의 평판이나 식별력을 해치는 것 역시 막을 필요성이 있는바 이에 대한 거절 이유를 두고 있는 것이다. 또한 다른 법과 저촉되는 경우에 있어서 역시 상표 등록이 거절될 수 있다.

그러나 위와 같은 경우에 있어서도 선행 상표권자 또는 선행 권리자가 동의한 경우라면 등록이 금지되지 않는다. 또한 상품이 비유사하지만 상표가 주지한 경우와 법에 저촉되어 등록이 되지 않는 경우에는 선행 상표권자 또는 권리자가 거절이유에 대한 이의 신청이 있는 경우에만 등록이 거절되는 것으로써 주의를 요한다.

또한 인도 상표법 제12조에서는 선의의 경합 사용 등의 경우 타인의 상표에 형성된 신용에 편승할 의도가 아니며 선의로써 자신의 상품 또는 서비스에 대한 출처를 표시하기 위해 사용하는 경우로서 심사관이 상당하다고 인정하는 경우에 상표, 상품이 동일 유사하더라도 두 상표 모두 등록이 가능하도록 규정하고 있다.

다) 기타 거절이유

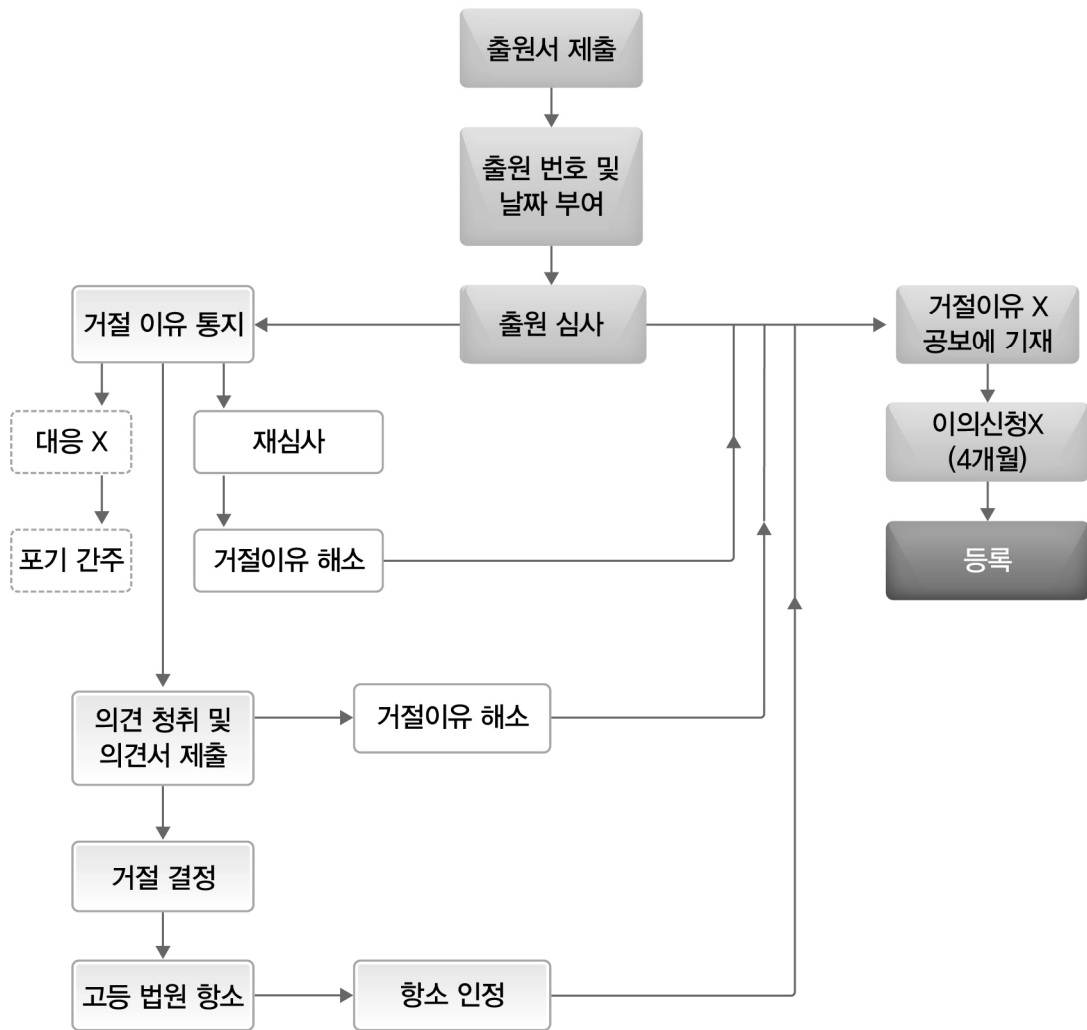
상대적, 절대적 거절 이유 외에도 화학원소의 명칭 및 국제적 독점 불가 명칭, 단일 화합물로서 보통 사용되고 인정되는 명칭이나 세계 보건기구에 의해 국제적으로 독점 불가한 명칭의 경우에는 상표 등록을 받을 수 없으며, 현존인 또는 상표 등록 출원일 전 20년 이내에 사망한 사람과 관계가 있는 것과 같은 허위의 암시를 주는 상표 등록 출원의 경우 등록이 거절된다.

다) 상표 출원

상표의 출원부터 등록에 이르기까지 그 절차에 대해서 알아보겠다. 특히 선행상표 검색, 필요한 서류 등을 숙지하여야 할 것이다.

1) 상표 출원에 대한 심사 진행도

상표 역시 특허와 다를 바 없이 심사를 거쳐서 등록 또는 거절에 이르게 된다. 다음 그림은 인도 상표사무국에서 출원을 한 후 진행되는 심사 진행도이다.

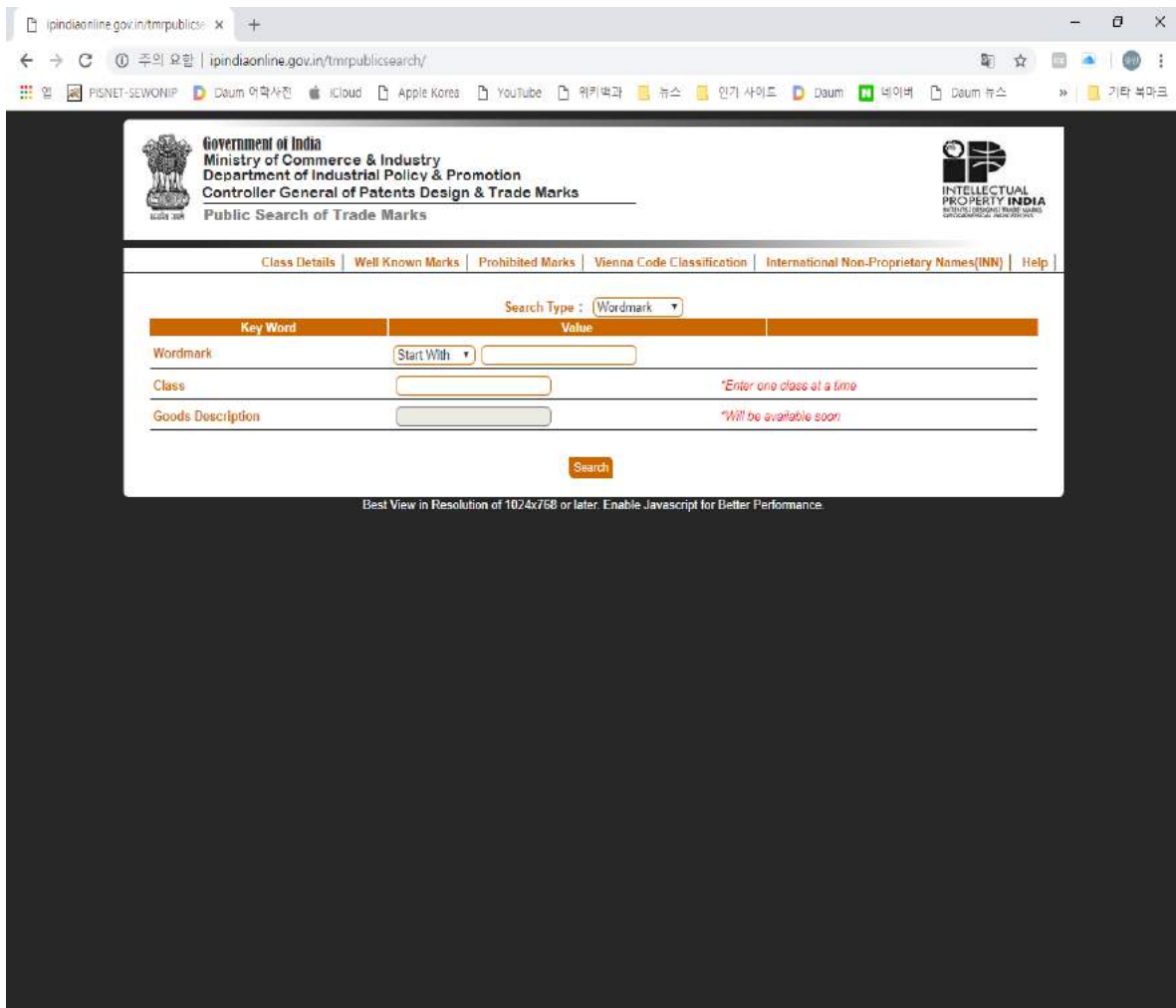


[그림 Ⅲ-33] 인도의 상표 심사진행도

2) 선행상표 조사

상표 출원을 하기에 앞서 상표가 기존에 등록된 유사한 상표가 있는지 검색하여 불필요한 비용을 줄이는 절차가 필수적이다.

인도 특허상표청(<http://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/>)에서 상표 검색 엔진을 제공하는데 웹사이트에서 등록된 상표 또는 공개된 상표를 본인이 희망하는 조건에 맞게 검색할 수 있다.



[그림 III-34] 인도의 특허상표청 상표 검색 홈페이지

3) 출원 서류

상표 등록 출원을 함에 있어 소정의 서류를 갖추어 소정의 방식으로 출원을 하여야 한다. 상표는 특허나 디자인에 비해서 관련 서류가 많이 존재하며 인도의 상표사무국 홈페이지를 통해서 확인해 볼 수 있다.

출원 서류를 제출함에 있어 제출해야 되는 서류를 살펴보면 1)출원서 양식에 맞게 작성한 출원서 3통 및 수수료를 납부하여야 하며 2)표장의 추가 표시 서류 5통으로써 여기에는 색채 상표 및 기타 사항에 대한 취지 등을 기재하여야 하고 3)우선권 주장이 있는 경우 우선권 증명 서류를 4)대리인에 의한 경우라면 소정의 양식에 따른 위임장을 5)증명 표장의 경우에는 증명표장의 사용 규제 규약에 대한 사항을 기재하여야 하며 6)연속 상표의 경우 각각의 상표에 대한 추가 표시 서류를 제출하는 것이 필요하다.

또한 출원서 기재에 있어서 상품에 대한 기재를 하여야 한다. 인도의 상품 분류 체계는 국제 상품 분류 체계를 따르며 이에 따른 상품에 대한 상품류 구분 기재를 하여야 하고 상품에 대한 기재가 애매한 경우에는 장관의 결정을 따르는 것으로 한다. 또한 상표 출원에 있어서 하나의 상표에 대해서 여러 개의 류 구분에 대해서 선택할 수 있는 1 상표 다류 1출원주의로서 자신이 원하는 상품에 대해서 복수로 선택하여 출원하는 것도 가능하다.

FORM TM-A
The Trade Marks Act, 1999
Application for registration of a trademark

[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

| | | |
|--|--|--|
| 1. | NATURE OF THE APPLICATION: | |
| | <i>[(a) The applicant must choose either of the following categories-</i> | |
| | <i>1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks</i> | |
| | <i>Standard trademark here means an application for registration of a trademark not being a Collective or Certification trademark or Series of marks</i> | |
| | <i>(b) In case of Collective Mark or Certification Mark the draft regulations with form TM-M must be submitted.]</i> | |
| 2. | Whether application filed as (Please choose and specify) | (Individual / startup / Small Enterprise/others) |
| | In case of startup/ Small Enterprise, requisite certificate should be provided. | |
| | FEE: | (See First Schedule for Appropriate Fee) |
| 3. | APPLICANT | |
| | Name: * | |
| | Trading as: | |
| | Address:* | |
| | | (State) (Country) |
| | <i>[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India]</i> | |
| | Address for service: | |
| | | (State) (Country) |
| | <i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.</i> | |
| | <i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]</i> | |
| | Mobile No.: | |
| | E-mail address*: | |
| Nature of the applicant: | | |
| <i>[The applicant must choose either of the following categories-</i> | | |
| <i>1. Individual, 2. Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization, 9. Association of persons 10. Hindu Undivided Family</i> | | |
| 4. | APPLICANT'S AGENT (if any): | |
| | Name*: | |
| | Address*: | |
| | <i>[In case of authorization of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]</i> | |
| | Mobile No.* : | |
| | E-mail address*: | |
| | Nature of the Agent: | |
| | <i>[The applicant must choose either of the following categories-</i> | |
| <i>1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i> | | |
| | Registration No.: | |
| 5. | TRADEMARK: | (trademark to be mentioned here) |
| | Category of mark: | |
| | <i>[The applicant must choose either of the following categories-</i> | |
| | <i>1. Word mark (it includes one or more words, letters, numerals or anything written in standard character), 2. Device mark (it includes any label, sticker, monogram, logo or any geometrical figure other than word mark), 3. Colour (when the distinctiveness is claimed in the combination of colours with or without device), 4. Three dimensional trademark (it includes shape or packaging of goods), 4. Sound</i> | |
| | Description of the mark: | |
| | <i>[(a) Description of mark must be provided in terms of Rule 26.</i> | |
| | <i>(b) In case of trademarks submitted in specific combination of colours other than black and white, it shall be presumed that the distinctiveness of the mark is claimed in that combination of colours and application will be considered accordingly.</i> | |
| | <i>(c) In case of colour marks the description may be like "The trade mark consists of three vertical stripes in the colours PURPLE, GREEN and YELLOW applied to the fascias of buildings and to doors as shown in the representation of the mark."</i> | |
| <i>(d) In case of sound marks representation of specific musical notes must be submitted at the place provided for the trademark. The applicant is also required to submit sound clipping in MP3]</i> | | |
| 6. | IF MARK IN A LANGUAGE OTHER THAN HINDI OR ENGLISH: | |
| | Language: | |
| | Transliteration of the mark in roman script: | |
| | <i>[Transliteration of the mark in roman script must be provided in case the mark is in a language other than Hindi or English]</i> | |
| | Translation of the mark in English: | |
| <i>[Translation of the mark in English must be provided in case the mark is in a language other than Hindi or English]</i> | | |

[그림 III-35] 인도의 상표 출원서

| | | |
|-----|---|---|
| 7. | Conditions or Limitations to use the trademark, if any | |
| 8. | CLASS OF GOODS OR SERVICE: | DESCRIPTION OF GOODS AND SERVICE: |
| 9. | STATEMENT AS TO USE OF MARK: | <input type="checkbox"/> Proposed to be used <input type="checkbox"/> The mark is used by the applicant or its predecessor in title Since..... in respect of all the goods and/or service mentioned in the application. |
| | [(a) The applicant must select either of the above (b) The date of use must be given in the format (DD/MM/YYYY) and shall refer to all items mentioned in the application. (c) In case the use of the Trade Mark is claimed prior to the date of application, the applicant shall file an affidavit testifying to such use along with supporting documents (d) The statement as to use of the mark once made shall be final] | |
| 10. | PRIORITY CLAIM, IF ANY: | |
| | Priority claimed since | DD/MM/YYYY |
| | Priority claim based on application filed in the Convention Country or organization | Name of the country or organization |
| | Priority Application No. | |
| | [The priority must be claimed in respect of all goods and services mentioned in the application] | |
| 11. | ANY OTHER IMPORTANT INFORMATION OR STATEMENT: | |
| | [Applicant may provide here any other information or statement in relation to his application] | |
| 12. | VERIFICATION: | I hereby verify that above mentioned facts are true and correct to best of my knowledge and belief. |
| 13. | DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION: | |
| | Signature: | |
| | Name: | |
| | Authority: | |

[그림 III-36] 인도의 상표 출원서

4) 출원 및 기타 수수료

인도는 일반 자연인, 신생기업 및 중소기업 그리고 그 외의 기업을 구분하여 수수료를 부과한다. 이는 출원을 진행하는 주체 별로 지불할 수 있는 능력이 다르기 때문이다. 다시 말해 지불 능력이 약한 주체는 수수료를 저렴하게 부과하고, 지불능력이 높은 대기업은 고액의 수수료를 부과하도록 하여, 지불 능력이라는 힘의 균형을 맞추기 위한 것이라고 볼 수 있다. 특허와는 달리 상표 수수료의 경우 출원과 우선심사 신청 수수료를 차등적으로 부과하고 있고, 거의 매년 인도 특허상표청은 상표 수수료를 정비하는 추세이다.

신생기업 또는 중소기업으로 인정받기 위해서는 일정한 요건을 충족해야 한다. 현재 인도인이 아닌 파트너십과 유한 책임 파트너십 회사는 신생 기업으로 인정받지 못하는 것으로 보인다. 하지만, 2013년 회사법에 정의된 유한책임회사의 아래 요건을 충족하게 되면 비인도 기업도 신생기업으로 인정 될 수 있다.

- 첫째, 기업이 5년 이내에 등록되었거나 통합되었을 것
- 둘째, 지난 5년 동안 각 회계 연도의 기업 회전율이 INR 250,000,000보다 적을 것
- 셋째, 기업이 이미 존재하고 있던 사업을 분할하거나 재구성하지 않고 형성되었을 것

〈표 Ⅲ-5〉 인도 상표 수수료

| No | On what payable | 납부료(rupees) | | Form Number |
|----------------------------------|---|-------------|-------|-------------|
| | | 실물서류 | 전자서류 | |
| 1 | 하나 이상의 분류가 포함된 상품 또는 서비스에 대한 상표 출원 | | | TM-A |
| | 개인 / 스타트업 / 중소기업 인 경우 | 5000 | 4500 | |
| | 그 외의 모든 경우 (참고 : 각 분류와 각 표장마다 수수료 부과) | 10000 | 9000 | |
| 2 | 이의신청 | 3000 | 2700 | TM-O |
| 3 | 상표 등록 갱신 (각 분류당) | 10000 | 9000 | TM-R |
| | 상표 등록 갱신 추가 수수료(상표 만료일 후 6개월 이내) (각 분류당) | 5,000 | 4,500 | |
| | 상표 등록 갱신 추가 수수료(상표 만료일로부터 6개월 경과 후 12개월 이내) (각 분류당) | 10,000 | 9,000 | |
| 4 | 상표 이전 등록 신청 | 10000 | 9000 | TM-P |
| | 인도상표청의 지시 또는 상표등록권자에 의한 상표 및 등록부 기재항의 변경 | 3000 | 2700 | |
| | 등록상표 서비스의 주소 또는 주소 변경 또는 등록부 또는 등록부내 항목의 취소 요청 | 1000 | 900 | |
| 5 | 조사 요청 및 등록증 발급 | 10000 | 9000 | TM-C |
| | 빠른 조사 요청 및 등록증 발급 | 불허 | 30000 | |
| 7 | 기간 연장, 등록증 사본, 등록증 재발급, 각종 서류검사 | 1000 | 900 | TM-M |
| | 단체표장 규칙의 제정 및 증명표장의 규칙의 변경 | 2000 | 1800 | |
| | 등록 및 과정(다른 청구가 없는 경우) 또는 다른 TM 양식에 포함되지 않은 기타 사항을 심사하기 위하여 등록 기관의 명령을 취득하는 청원 | 3000 | 2700 | |
| | 빠른 등록증 요청 | 5000 | 4500 | |
| | 우선심사 신청 | | | |
| | 개인 / 스타트업 / 중소기업 인 경우 | 불허 | 20000 | |
| | 그 외의 경우(각 분류 및 각 표장 마다) | 불허 | 40000 | |
| 잘 알려진 상표 목록에 상표를 포함하도록 요청(각 상표당) | 불허 | 100000 | | |

5) 출원 공고

인도 상표법 제20조에서 출원 공고에 대하여 규정하고 있다. 인도의 상표 출원에 있어서 상표등록 출원이 조건 없이 수리되거나 또는 조건부나 제한부로 수리되었을 경우에 심사관은 수리되는 대로 신속히 출원 수리를 소정의 방법으로 공고해야 하며, 조건부나 제한부의 경우라면 이 역시 함께 기재하여야 한다.

출원 공고는 상표 출원에 대한 공개라는 점에서 의미가 있지만 그 밖에도 공중에 심사의 협력을 구하는 이의 신청의 전제가 되는 제도인 점에서 의미가 크다. 출원이 공고된 후에 일정 기간 동안 이의 신청이 가능하다.

라) 심사

상표 출원을 위해 출원 서류를 제출하면 심사관은 실질 심사를 거쳐서 거절이유가 없는 경우 등록을 허여하게 된다. 거절이유가 있다면 의견 제출 기회를 주고 보정 또는 의견서 제출을 통해 거절이유가 해소된 경우라면 등록을 허여하고 거절이유가 해소되지 않은 경우라면 거절 결정을 하게 된다.

1) 정정 및 보정

인도 상표법 제22조에서 출원에 대한 정정 및 보정에 대해서 규정하고 있다. 정정의 기준에 대해서는 등록 출원의 수리 전후를 불문하고 언제든지 가능한 것으로 보고 있다. 다만 정정 및 보정에 있어서 실질적으로 상표의 내용이 변경되는 것은 인정되지 않고 출원서 내용이 실질적으로 변경되지 않는 정도의 보정은 허용되며 이 때 일정한 양식을 갖추어 소정의 수수료를 납부하고 상표사무국에 제출하여야 한다.

상품 및 서비스 항목의 추가는 실질적으로 새로운 출원을 하는 경우가 되므로 새로운 상품 및 서비스의 추가는 불가능하다. 그러나 단일 출원이 보정에 의해 2 이상의 출원으로 분할하는 것은 가능하며 이때 처음 출원할 때에 분할되어 출원된 것으로 본다.

FORM TM-16

THE TRADE MARKS ACT, 1999

Agent's Code No:

Proprietor's Code No:

Fee of Rs.500.

Request for correction of clerical error, or for amendment.

Sections 18(4), 22 and 58 rules 41,91,97.

In the matter of '.....'

I(or we) being the [2] applicant (s) in the above matter hereby Opponent(s)

Regd. Proprietor(s)

Registered User (s)

request that

.....

.....

the registered propprietor(s)

3 A Copy of the request has been served on the registered user (s)

All communications relating to this application may be sent to the following address in India:-

Dated thisday of20.....

4

SIGNATURE

NAME OF SIGNATORY IN LETTERS

Fee: See Footnote below

To

The Registrar of Trade Marks

The Office of the Trade Marks Registry at 5.....

[그림 Ⅲ-37] 인도의 상표 보정 신청서

1. Insert words and reference number identifying the entry or application or opposition
2. Strike out words not applicable
3. Strike out if not applicable
4. Signature
5. State the name of the place of the appropriate office of the Trade Marks Registry

(See Rule 4).

Note:- No fee is, however, payable where the request for correction or amendment is made as a result of an order of a public authority or in consequence of a statutory requirement.

[그림 Ⅲ-38] 인도의 상표 보정 신청서

2) 조기 심사 청구

출원 번호를 부여 받고 난 후에 출원인은 출원의 빠른 등록을 위해서 출원 수수료의 5배에 해당하는 수수료를 납부하고, 청구이유를 기재한 선언서를 첨부하여 조기 심사 청구를 할 수 있다. 이는 제3자와의 관계에 있어서 권리 침해가 의심스러운 경우나 상표의 활용을 위해서 조기에 등록을 받을 필요가 있는 경우 조기 심사 청구를 통해 빠르게 등록 가능성 여부를 판단 받을 수 있다. 조기 심사 청구가 되면 청구일로부터 3월 내에 심사 보고서가 발행되게 된다.

3) 이의 신청

이의 신청 제도는 공중에 심사의 협력을 구하기 위한 제도이다. 실질적으로 심사관이 모든 주지 상표를 파악하고 모든 출원에 대한 정보를 아는 것은 어렵기 때문에 출원 후 출원공고가 되고 나면 이 등록 출원 공고 또는 재공고에 대해서 이의 신청을 할 수 있게 하여 심사의 공정성을 확보하였다.

인도 상표법 제21조에서 등록에 대한 이의 신청을 규정하고 있다. 이해관계를 불문하고 누구든지 이의 신청을 할 수 있으며 공고 또는 재공고가 있는 날로부터 3개월 이내 또는 심사관의 허가를 얻은 소정의 방법에 의한 소정의 수수료를 납부하는 경우로서 총 1개월을 넘지 않는 추가 기간 내에 심사관에게 서면으로 이의 신청을 제기할 수 있다.

이의 신청이 있는 경우 심사관은 출원인에게 이의 신청서 부분을 송달해야 하며 출원인은 이의신청서 부분의 송달일로부터 2개월 이내에 소정의 방법에 의해 답변서를 심사관에게 제출해야 한다. 답변서를 제출하지 않으면 출원인은 해당 출원을 포기한 것으로 간주한다. 또한 출원인이 답변서를 제출했을 경우 심사관은 그 부분을 이의 신청인에게 송달한다. 출원인 및 이의 신청인이 각자 자신의 주장을 할 수 있는 절차를 보장하는 것이다. 이의 신청인 및 출원인은 증거가 있을 경우 소정의 방법에 의해 일정 기간 내에 심사관에게 제출해야 한다. 심사관은 제출자의 희망이 있을 경우 그에게 청문을 받을 기회를 주어야 한다.

일정한 절차를 거쳐서 이의 신청에 대해 판단하여 이의 사유가 타당하면 심사관은 출원 거절 이유를 통지하며, 그렇지 않은 경우 심사관은 상표 등록결정을 할 수 있게 된다.

이의 신청까지 거쳐서 상표 등록에 하자가 없는 경우라면 상표 출원은 등록된 상표로서 보호받게 되어 일정기간 상표권을 부여하게 된다.

FORM TM-O
The Trade Marks Act, 1999
Opposition/Application for Rectification of the Register/Counter statement / Refusal or invalidation of a trademark under Geographical Indication of Goods (Regulation and Protection) Act, 1999
[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

[In case of off line filing, the form should be filled in duplicate]

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Applicant or Registered Proprietor/Opponent /Third Party Making The Application/Request | |
| | <i>[(a) Anyone from the above, must be chosen on whose behalf the Notice/Application/Request is being submitted.]</i> | |
| | <i>[(b) 'Applicant' or 'Registered Proprietor' here means the person who is recorded as such in TMR records in respect of the referred application or registered trademark. The 'Opponent' here means the Opponent in the referred opposition proceeding or an Applicant for Rectification desiring to cancel or vary the registration of the trademark of someone else. 'Third Party' means the person who is not a party to the application/opposition/Rectification referred to.]</i> | |
| | FEE | (See First Schedule for Appropriate Fee) |
| | Name* | |
| | trading as: | |
| | Address:* | |
| | | (State) (Country) |
| | Address for service: | |
| | | (State) (Country) |
| | Mobile No : | |
| | E-mail address*: | |
| <i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's/opponent's/third party's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.]</i> | | |
| <i>[(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant/opponent/third party as the case may be, does not carry on business in India]</i> | | |
| Mobile No : | | |
| E-mail address: * | | |
| 2 | AGENT OF THE APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY, AS THE CASE MAY BE, (if any) | |
| | Name*: | |
| | Address*: | |
| | Mobile No* : | |
| | E-mail address*: | |
| | Nature of the Agent: | |
| | <i>[The applicant must choose either of the following categories -]</i> | |
| | <i>1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]</i> | |
| | Registration No. | |
| | <i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the address for service of the applicant/opponent/third party as the case may be]</i> | |
| 3 | PURPOSE | |
| | <i>This column is divided in three subcategories and the same is required to be chosen by the applicant as per requirement and be filled accordingly.</i> | |
| | In the matter of filing opposition/rectification | |
| | Application/Registered Trade Mark No. | Class(es) |
| | Trade Mark | |
| | Application published in Journal No. | |
| | <i>[The copy of the journal publication needs to be attached]</i> | |
| | GROUND OFS OF OPPOSITION/RECTIFICATION | |
| | <i>[Grounds of Opposition/Application for Rectification needs to be drafted in detail and verified by the Opponent/Applicant for Rectification and the same should be attached]</i> | |
| | IN THE MATTER OF (for filing Counter Statement) | |
| | Opposition/Rectification No. | Class(es) |
| | Application/Registered Trade Mark No. | |
| | Details of Counter statement | |
| | <i>[Counter Statement needs to be drafted in detail and verified by the Applicant/Registered Proprietor for Rectification and the same needs to be attached]</i> | |
| | Request to refuse or invalidate a trade mark u/s 25(a) (b) of GI Act, 1999 | |
| Application/Registered Trade Mark No | Class(es) | |

[그림 III-39] 인도의 상표 이의 신청서

| | | |
|---|---|---|
| | STATEMENT OF CASE | <i>[Statement of Case needs to be drafted in detail and verified by the Applicant; and an affidavit of the applicant in support, needs to be attached.]</i> |
| 4 | DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION | |
| | Signature | |
| | Name | |
| | Authority | |
| 5 | LIST OF DOCUMENTS ATTACHED, IF ANY | |

[그림 III-40] 인도의 상표 이의 신청서

4) 거절이유 극복 사례

상표 출원 후 심사관으로부터 거절이유 통지를 받고 의견서를 통하여 이를 극복한 사례를 소개하고자 한다. 상표 'MARKMYTRADE'를 상품류 구분 45에 출원한 후 선행 상표(MARK & TRADE, MARK&TRADE,MT)와 유사하다는 것을 이유로 거절이유 통지를 받았다. 하지만 출원인은 유사 판단에 있어 어감이 비슷하다는 이유만으로 양 상표가 유사하다는 것은 부당하다고 주장하였다. 이에 심사관은 출원인의 주장을 받아들여 등록결정 하였다.

Receipt No.: 1276863
Date: 12/11/2014
Amount: Rs.4000/-
Form No: 2842729

FORM TM- 1
THE TRADE MARKS ACT, 1999

Attorney's Code:13920

Proprietor s Code No: 1510007

Application for registration of a trade mark for goods or services (other than a collective mark or a certification trade mark) in the register section 18 (1) , 25(2).

Application is hereby made for registration in the register of the accompanying trade mark.

Trademark:MARKMYTRADE

in class 45 in respect of *Services relating to trademarks* in the name(s) of *INVN TREE INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED Private Limited Company Trading As InvnTree IP Services Pvt. Ltd. (Body Incorporate) The company is engaged in providing services related to intellectual property whose address is 399, 15th cross, 5th Main, Sector-6, HSR Layout, Bangalore: 560102* who claim (s) to be the proprietor(s) by whom and his (their) predecessor(s) in title the said mark has been continuously used since 10/01/2012 in respect of the said goods or services.

All communications relating to this application may be sent to the following address in India:-
HARSHITHA VASANTH I
InvnTree IP Services, 399, 15th Cross, 5th Main, Sector-6, HSR Layout, Bangalore: 560102, Karnataka

Dated this 12 November 2014
Digitally Signed Application

To

The Register of Trade Marks

The Office of the Trade Marks Registry at CHENNAI

[그림 Ⅲ-41] 인도의 상표 출원서, InvnTree 법률회사

01/03/2016

Examination Report

No: TMR/CHENNAI/EXM/2016/



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
 व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री / TRADE MARKS REGISTRY
 बौद्धिक सम्पदा भवन जी एन टी रोड गुन्डी, चैन्नई - 600032
 Intellectual Property Building , G. S. T. Road, Guindy, Chennai-600032



From : The Registrar of Trade Marks, CHENNAI

Date: 11/01/2016 16:55:51

To,

HARSHITHA VASANTH I

InvnTree IP Services, 399, 15th Cross, 5th Main, Sector-6, HSR Layout, Bangalore: 560102, Karnataka

Application No: 2842729 in Class/Classes : 45

In the name of M/s: INVN TREE INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED

Gentlemen/Madam,

The above mentioned application has been examined under the provisions of Trade Mark Act,1999 and Trade Mark Rules,2002 and the trade mark applied for is open to objection under the following sections :

1. The trade marks-which consist exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of production of the goods or rendering of the service or other characteristics of the goods or service;
2. The Trade Mark application is open to objection on relative grounds of refusal under Section 11 of the Act because the same/similar trade mark(s) is/are already on record of the register for the same or similar goods/services.The detail of same/similar trade marks is enclosed herewith

Save as provided in Sec. 12, a trade mark shall not be registered if, because of-its identity with an earlier trade mark and similarity of goods or services covered by; the trade mark; or its similarity to an earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark,

Hence, the above application is liable to be refused. Accordingly, you are requested to submit your response/submissions, if any, along-with supporting documents, with in One Month from the date of receipt of this Examination Report or you may apply for a hearing.

Please Note that if no reply is received or a request for a hearing is applied for within the above mentioned stipulated time ,the said application shall be treated to have been abandoned for lack of prosecution under Section 132 of the Trade Marks Act,1999 and there after the status of application in the computer database shall reflect the factual position

Yours faithfully,
 LAXMI DEVI KORI
 For Registrar of Trade Marks

Search Report

[그림 III-42] 인도의 상표 거절이유통지서, InvnTree 법률회사

01/03/2016

Examination Report

GOVERNMENT OF INDIA
TRADE MARKS REGISTRY



LOCATION:
SECTION: EXM
REPORT: EXM007

WORD MARK SEARCH REPORT
APPLICATION NUMBER: 2842729
Class : ---
TRADEMARK: 'MARKMYTRADE'

USER : LDK
PAGE:1
DATE: 23/11/2015

| APPL NO | CLASS | CONFLICTING MARK | JOURNAL No | PROPRIETOR NAME | PROPRIETOR ADDRESS | STATUS | TM IMAGE |
|-----------------------|-------|------------------|------------|-----------------|--------------------|--------|----------|
| GOODS SERVICES | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|------|------------------|---|------------|--|
| 1239599 | 42 | MARKS & TRADE | 1327 | PARVATHY PUSHKAR | 72, OLD NO. 95, 5TH STREET, PADAMANABHA NAGAR, ADYAR, CHENNAI- 600 020. | Registered | |
|---------|----|---------------|------|------------------|---|------------|--|

APPLICATION DATE 25/09/2003
14:45:00

GOODS/SERVICE INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY SERVICES IN CLASS 42.

| | | | | | | | |
|---------|----|------------------------|------|------------------|---|------------|--|
| 1239600 | 42 | MARKS& TRADE,MT(LABEL) | 1327 | PARVATHY PUSHKAR | 72, OLD NO. 95, 5TH STREET, PADAMANABHA NAGAR, ADYAR, CHENNAI- 600 020. | Registered | |
|---------|----|------------------------|------|------------------|---|------------|--|

APPLICATION DATE 25/09/2003
14:45:00

GOODS/SERVICE INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY SERVES.



LAXMI DEVI KORI
For REGISTRAR OF TRADE MARKS


[그림 III-43] 인도의 상표 거절이유통지서, InvnTree 법률회사

TM Application No: 2842729

Objection under § 11

The Learned Registrar has objected to the registration under § 11 by stating that “[t]he Trade Mark application is open to objection on relative grounds of refusal under Section 11 of the Act because the same/similar trade mark(s) is/are already on record of the register for the same or similar goods/services.”

The ER cites the below listed mark to raise objection under § 11. Brief information of said mark is reproduced below.

| App. No. | Class | Mark | Type of mark |
|----------|-------|--|--------------|
| 1239599 | 42 | MARKS & TRADE | Word |
| 1239600 | 42 |  <i>Marks & Trade</i> | Device |

Argument for 1239599

Argument 1

The Applicant refers to the Honorable Supreme Court of India’s judgment in *Corn Products Refining Co. vs Shangrila Food Products Ltd.* Excerpt from the judgment in the above case is furnished below.

“It is well recognised that in deciding a question of similarity between two marks, the marks have to be considered as a whole.”

Therefore, the Applicant submits that the marks as a whole should be considered for comparison and not merely the component parts thereof separately.

The earlier mark has a special character “&” in between “MARKS” and “TRADE”. Hence, the scope of protection of the earlier mark not just for the words “MARKS” and “TRADE”, but for “MARKS & TRADE”. It may be noted that the symbol “&” is an alternative for “AND”. On the other hand, in the current mark, the letters “MY” is in between “MARK” and “TRADE”. MY is neither an alternative to “&”, nor is an alternative to “AND”. A reasonable consumer, of average intelligence, belonging to the commerce of goods of Applicant’s interest would not be confused between

[그림 III-44] 인도 변리사의 상표 의견서, InvnTree 법률회사

TM Application No: 2842729

“MY” and “&”. Hence, the marks “MARKS & TRADE” and “MARKMYTRADE” are neither identical nor similar.

Argument 2

The Applicant further refers to the Honorable Supreme Court of India’s judgment in *The Registrar Of Trade Marks vs Ashok Chandra Rakhit Ltd.* Excerpt from the judgment in the above case is furnished below.

*“It is true that where a distinctive label is registered as a whole, such registration **cannot possibly give any exclusive statutory right** to the proprietor of the trade mark **to the use of any particular word or name contained therein apart from the mark as a whole**” (emphasis added)*

Therefore, the Applicant submits that, by rejecting the registration of MARKMYTRADE in light of the earlier mark, the learned Registrar proposes to provide “exclusive statutory right to the proprietor of the” earlier “trade mark to the use of any particular word or name contained therein”, instead of “the mark as a whole”.

Therefore, the objection under § 11 using 1239599 is in contravention to not only the Honorable Supreme Court of India’s judgment in *Corn Products Refining Co. vs Shangrila Food Products Ltd.* but also in contravention to the Honorable Supreme Court of India’s judgment in *The Registrar Of Trade Marks vs Ashok Chandra Rakhit Ltd.*

Argument for 1239600

The above resisted **Argument 1** and **Argument 2** also apply to the objection raised under § 11 using 1239600, while the Applicant emphasizes on the fact that **1239600 is a device mark.**

In light of the foregoing arguments and case law, the Applicant believes that the objection under § 11(1) corresponding to 1239599 and 1239600 has been successfully traversed.

06/06/2018

Hearing Notice (Show Cause)

संख्या: टी. एल. ए. नोटीस/



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
उद्यापन रजिस्ट्री / TRADE MARKS REGISTRY
बौद्धिक सम्पदा भवन, जी एस टी रोड गुन्दी, चेन्नई - 600032
Intellectual Property Building, G. S. T. Road, Guindy, Chennai-600032



कारण बताओ नोटिस/Show Cause Notice
नियम 38(5) के तहत/Under Rule 38(5)

दिनांक./Date: 28/05/2018

सेवा में/To,

HARSHITHA VASANTH I

InvnTree IP Services, No: 399, 15th Cross, 5th Main, Sector-6, HSR Layout, Bangalore: 560102, Karnataka, INDIA

विषय: आवेदन संख्या/Application No. 2842729 वर्ग/Class 45

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त आवेदन संख्या के संबंध में दिनांक 18/07/2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, Intellectual Property Office Building IP Building, G.S.T. Road, Guindy, Chennai 600032, में सुनवाई निश्चित की गई है। कृपया ध्यान दें कि किसी प्रकार के स्थगन अनुरोध के लिए टी. एम.-56 पर अनुरोध फाईल करें तथा इसकी जानकारी अग्रिम रूप से अनुभाग प्रभारी, टी. एल. ए. अनुभाग को अवश्य भेजे एवं इसकी एक प्रति, सुनवाई की तारीख को सुनवाई अधिकारी को प्रस्तुत करें। यदि आप उपर्युक्त तारीख एवं समय पर स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अनुपस्थित रहते हैं तो आवेदन व्यापार चिह्न नियम 2002 के नियम 38(5) के तहत अभियोजन के अभाव में परित्यक्त किया जायेगा तथा इसे व्यापार चिह्न पत्रिका एवं आई. पी. ओ. की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जायेगा।

TAKE NOTICE that the Trade Mark Application number mentioned above has been fixed for hearing on 18/07/2018 at 10.30 a.m. at Intellectual Property Office Building IP Building, G.S.T. Road, Guindy, Chennai 600032. Please note any request for adjournment should be filed on form TM-56 well in advance addressed to Officer in-charge, TLA Section and copy of such request should be submitted to the Hearing Officer on the date of hearing. In case you fail to appear at the above said date and time either in person or through an authorized representative, the application would be treated as abandoned for lack of prosecution under rule 38(5) of the Trade Marks Rules, 2002 and notified in the Trade Marks Journal and IPO website.

[그림 III-46] 인도 상표 등록 결정서, InvnTree 법률회사

GOVT. OF KARNATAKA
 DEPT. OF STAMP & REGISTRATION
 53476
 भारत 183332
 कर्नाटक
 JUL 06 2018
 15:14
 INDIA R. 0000020 PB6936
 STAMP DUTY KARNATAKA

AFFIDAVIT

In the matter of application for registration of our trademark "MARKMYTRADE" for registration in Class 45 and numbered 2842729.

1. I, HEMANTH PUTTAIAH, aged about 39 years S/o. Kasaravalli Puttaiah being the Director, and an Authorized Representative of the applicant company INVN TREE INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED., having its business at InvnTree IP Services, 399, 15th Cross, 5th Main, Sector:6, HSR Layout, Bangalore: 560102, Karnataka, INDIA, hereby solemnly affirm and state as follows:

2. We have applied for registration of the above-mentioned trademark. The statements made in this Affidavit are true to the best of my knowledge/belief.

3. The above application has been made for registration of the trademark "MARKMYTRADE", in respect of service namely "Services relating to trademarks"

4. The mark "MARKMYTRADE" is in continuous use in India, since 10 January, 2010 and it has become distinctive of the service concerned.

5. Substantial expenditure has been made on sales promotional activities.

6. The evidence in support of the usage of the trademark are as below:

- Copies of invoices from January, 2010
- Details from Website

7. I hereby verify and state that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge, information and belief and this is my true name and signature.

8. From all the above evidence, it can be seen that the Trademark applied for has become distinctive of the services concerned and the mark shall be accepted for registration.

Dated this 6th day of July, 2018

Signature :

Name in Full

: HEMANTH PUTTAIAH

SWORN TO BEFORE ME

A.S. NARAYANA REDDY

B.A., LL.B
 ADVOCATE & NOTARY
 Government of India
 # 824, 10th Main, IV Block,
 Koramangala, Bangalore-560 034



[그림 III-47] 인도 상표 등록 결정서, InvnTree 법률회사

15/10/2018

Show Correspondence



भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
उपचार दिवह रजिस्ट्री /TRADE MARKS REGISTRY
बौद्धिक सम्पदा भवन जी एन टी रोड गुन्डी, चेन्नई -600032
Intellectual Property Building , G. S. T. Road, Guindy, Chennai-600032



Dated : 18/07/2018

To ,

HARSHITHA VASANTH I
InvnTree IP Services, No: 399, 15th Cross, 5th
Main, Sector-6, HSR Layout, Bangalore: 560102,
Karnataka, INDIA

Sub: Application No. 2842729 in Class 45.
For registration of trade mark MARKMYTRADE in the name of
M/s. INVN TREE INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED .

Sir/Gentlemen ,

The above-said application shall be advertised in the Trade Marks Journal as accepted under the provisions of section 20(1) of the Trade Marks Act, 1999 subject to:

Please note that if no compliance, if any, is received within the 30 days from the receipt of this order, the application shall deemed to have been abandoned without any further notice in lack of prosecution under Section 132 of the Act.

(SUBASANI PURUSHOTHAMAN)
EXAMINER OF TRADE MARKS

[그림 III-48] 인도 상표 등록 결정서, InvnTree 법률회사

마 등록

상표 출원이 등록에 이른 후에 그 상표권의 권리 범위, 존속기간 및 갱신에 대해서 살펴보겠다. 우리나라의 상표권과 큰 차이가 없으나 인도에서는 상표의 부분 등록이라는 제도가 있는바 부분 등록 시 권리 및 보호범위에 대해서는 유의할 필요가 있다.

1) 상표권의 등록 및 등록의 효과

상표권은 출원, 방식 및 실질 심사, 이의 신청 및 답변서의 제출, 거절이유 통지, 의견서 및 보정서의 제출의 과정을 지나 거절 이유가 없다고 인정될 때에 등록된다. 등록이 된 경우에 출원일을 등록일로 간주하게 되어 상표를 보호하며, 등록을 받은 경우에는 등록증을 교부 받게 된다. 그러나 상표 등록이 출원인의 태만에 의해 출원일로부터 12개월 이내에 이루어지지 않는 경우라면 심사관은 소정의 방법에 의해 출원인에게 이를 통지한 뒤, 해당 통지에서 지정한 기간 내에 등록을 완료하지 않으면 해당 출원을 포기한 것으로 본다.

등록된 상표권의 권리 범위를 살펴보면 상표권자는 지정상품 또는 지정 서비스업에 대해 상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리 및 해당 상표의 침해를 규제할 수 있는 권리를 갖는다. 상표권자는 자신만의 상표권을 적극적으로 사용할 수 있으며 타인이 자신의 상표를 사용 및 등록 받는 행위를 소극적으로 배제할 수 있는 권리를 갖는다.

상표의 부분등록을 하게 되면 그 효과가 문제될 수 있다. 상표권의 보호범위는 원칙적으로 상표 전체에 배타적인 권리를 인정해 주는 것이며 부분 등록된 경우에는 그 부분 등록된 상표에 대해서 별도의 보호를 인정해 줄 뿐 그렇지 않은 나머지 부분에 대해서 식별력이 없는 사항을 포함하는 상표인 경우 그 등록은 그 등록 상표전체의 일부만을 구성하는 부분에 대해서 배타적인 권리를 보호하지 않는 것으로 규정하고 있어 주의가 필요하다.

상표 등록부에는 상표 소유자의 명칭, 주소 및 표시, 양도, 이전 등에 대한 조건을 기재해야 한다.

Trade Marks Journal No: 1870, 08/10/2018

Reg. No. TECH/47-714/MBI/2000
Registered as News Paper



व्यापार चिन्ह पत्रिका

TRADE MARKS JOURNAL



बौद्धिक सम्पदा, भारत
Intellectual Property India

भारत सरकार
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री

Government of India
Trade Mark Registry

प्रकाशन : भारत सरकार व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
एन.एम. रोड एंटोप हिल के पास पोस्ट ऑफिस के पास चटाला मुंबई 400037
दूरभाष : 022 24101144, 24101177, 24148251, 24112211.

फैक्स : 022 24140808

Published by: The Government of India, Office of The Trade Marks Registry,
Baudhik Sampada Bhavan (I.P. Bhavan)
Near Antop Hill, Head Post Office, S.M. Road, Mumbai-400037.
Tel:022-24140808

1

[그림 III-49] 인도 상표 등록 공보

Trade Marks Journal No: 1870 , 08/10/2018

Class 1



2756767 16/06/2014

SANJEEV KUMAR AGARWAL

8, INDER ENCLAVE, BALKESHWAR ROAD, AGRA - 282 004 (U.P.) INDIA.

MANUFACTURER / MERCHANT.

INDIVIDUAL

Address for service in India/Agents address:

P. K. ARORA

TAJ TRADE MARKS PVT. LTD, 110 ANAND VRINDAVAN SANJAY PLACE AGRA(U.P)

Used Since :17/04/2014

DELHI

CITRIC ACID & MONOSODIUM GLUTAMATE (INDUSTRIAL CHEMICALS).

THE MARK SHALL BE LIMITED TO THE COLOURS AS SHOWN IN THE REPRESENTATION ON THE FORM OF THE APPLICATION.

[그림 Ⅲ-50] 인도 상표 등록 공보

Trade Marks Journal No: 1870 , 08/10/2018

Class 1



2759569 20/06/2014

SWARG GOLD TOUCH LTD

C-9, KASTURCHAND MILL COMPOUND, OPPOSITE KABUTHARKHANA, DADAR (WEST), MUMBAI-400 028, MAHARASHTRA, INDIA

MANUFACTURERS AND MERCHANTS

A COMPANY CONSTITUTED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956

Address for service in India/Attorney address:

K G ASSOCIATES

Office No.37, Prajapati Cascade, Sector 1, New Panvel (East) Navi Mumbai - 410 206

Proposed to be Used

MUMBAI

CHEMICAL USED IN INDUSTRY, SCIENCE, PHOTOGRAPHY, AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY; UNPROCESSED ARTIFICIAL RESINS, UNPROCESSED PLASTICS; MANURES; FIRE EXTINGUISHING COMPOSITIONS; TEMPERING AND SOLDERING PREPARATIONS; CHEMICAL SUBSTANCES FOR PRESERVING FOODSTUFFS; TANNING SUBSTANCES; ADHESIVE USED IN INDUSTRY

[그림 Ⅲ-51] 인도 상표 등록 공보

2) 상표권의 존속기간 및 갱신

상표 등록의 존속기간은 등록일로부터 10년이다. 다만 상표권은 다른 지식재산권과는 달리 시간이 지나도 공중이 이를 이용하여야 할 필요성이 생기는 것이 아니며 사용을 오래 할수록 이에 형성된 신용 등의 가치가 더욱 커지며 영구적으로 보호할 필요성이 있어 존속기간이 지난 후라도 갱신을 통하여 영구적으로 보호할 수 있다. 단 상표권자가 이를 사용할 의사가 없어지는 등 계속 유지할 필요를 느끼지 못할 수 있어 존속 기간을 영구적으로 하지 않고 10년의 기간을 주어 갱신할 수 있도록 하고 있다.

존속기간을 갱신하기 위하여 상표권자는 상표권의 존속기간 만료일로부터 6개월 전까지 존속기간 연장 신청에 대한 서류를 작성하고 소정의 수수료를 납부하여 존속기간을 갱신하여야 한다.

소정의 수수료 및 형식을 갖추어 존속기간을 갱신하게 되면 상표권의 존속기간은 연장되며 다시 10년 동안 존속하게 된다.

상표권자가 소정의 기간 내에 수수료를 납부하지 않아 상표권이 소멸한 경우 상표의 최종 등록기간 만료일로부터 6개월 경과 후 1년 이내에 신청에 의해 소정의 서류 및 수수료를 납부하고 이에 대해서 정당하다고 인정되는 경우라면 심사관은 해당 상표를 회복 시켜 줄 수 있으며 이렇게 회복된 상표권은 기존의 최종 등록 기간 만료일로부터 10년간 존속기간을 가지게 된다.

FORM TM-R
The Trade Marks Act, 1999
Application for Renewal/Restoration of registration of a trademark
or for payment of surcharge towards the renewal

| [The relevant information must be filled up in Colored box against the respective head] | |
|---|---|
| 1 | APPLICANT <i>[The Applicant here means the person on whose behalf the request is being submitted. He will ordinarily be the registered proprietor of the mark]</i> FEE: (See First Schedule for Appropriate Fee) As per requirement mentioned in column 6 Name: * Trading as Address:* (State) (Country) Address for service: (State) (Country) Mobile No.: E-mail address*: <i>[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.</i> <i>(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]</i> Mobile No : E-mail address: * |
| 2 | APPLICANT'S AGENT (if any) Name*: Address*: Mobile No* : E-mail address*: Nature of the Agent* <i>[The applicant must choose either of the following categories-</i> 1. Registered Trade Marks Agent 2. Advocate 3. Constituted Attorney] Registration No.: <i>[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]</i> |
| 3 | TRADE MARK TYPE: <i>[(a) one of the following categories must be chosen-</i> 1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks <i>(b) 'Standard mark' here refers to registration of a normal trademark not being Collective or Certification trademarks or Series of marks]</i> |
| 4 | Trade Mark No: |
| 5 | Class(es) <i>(In case of multiclass number of classes to be mentioned)</i> |
| 6 | Payment for (Select from below) Renewal before expiry of last registration of trade mark Renewal if filed within 6 months after expiry of last registration. Restoration and renewal of registration of the trade mark removed from the register |
| 7 | DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION Signature: Name: Authority: |
| 8 | List of Documents attached: |

[그림 III-52] 인도 상표 존속기간 연장 신청서

바 상표권의 소멸

상표권이 소멸되는 사유들을 살펴보겠는데 일반적인 상표의 소멸 사유와 단체 표장 및 증명 표장의 특유한 소멸 사유로 나누어서 살펴보겠다.

1) 일반적 소멸 사유

상표권은 일정한 경우 취소될 수 있다. 이는 상표가 부당한 방법으로 등록 받은 경우는 물론이고 시대가 흐름에 따라 식별력을 상실하거나 상표권을 정당하게 사용하지 않은 경우, 상표권이 공익에 미치는 영향이 상당하여 아래 열거한 사유가 있는 경우 상표권이 취소될 수 있음을 인도 상표법에서도 규정하고 있다.

- 부정한 수단으로 등록 받은 경우
- 본 등록이 법 규정에 위반 되는 경우
- 상표가 후발적으로 식별력을 상실한 경우
- 사용의도 없이 등록 받은 경우
- 저작권 등을 침해 하는 경우
- 정당한 이유 없이 5년의 불사용 상태가 지속되는 경우

위와 같은 사유가 있다면 상표는 취소될 수 있을 것이다. 위의 사유 중 특히 불사용에 의한 취소를 살펴보면 이해관계인에 한해서 등록과 또는 심판부에 소정의 방법에 의한 신청이 있는 경우 해당 지정상품 또는 서비스에 대한 등록 상표는 등록부에서 말소될 수 있다. 요건을 살펴보면 등록 후 5년이 지난 후에 신청일로부터 소급하여 3개월의 기간 내에 어느 소유자에 의해서도 지정 상품 또는 서비스에 대한 해당 상표의 사용 사실이 없는 경우에 상표가 취소될 수 있다.

다만 상표법 제12조에 의해 해당 상품 또는 서비스에 대해 동일하거나 유사한 상표의 등록을 허여 받았을 경우 또는 심판위원회가 그 사람에게 해당 상표의 등록을 허가하는 것이 적절하다고 인정한 경우를 제외하고 해당 기간 전 또는 해당 기간 내에 동종 유사성이 있는 상품 또는 서비스에 대하여 상표 소유자에 의한 상표의 사용이 있는 경우 심판위원회는 상기 신청을 각하할 수 있다.

2) 특정 표장의 취소 사유

가) 단체 표장의 취소 사유

단체 표장은 특성상 위의 사유 외에도 상표권이 취소 될 수 있다. 그 사유로는 소유자 또는 허락 사용자에게 의해 해당 단체 표장이 사용된 방법이 공중에게 단체 표장으로서 오인을 일으킬 우려가 있는 경우 또는 소유자가 해당 표장을 규제하는 규약을 준수하지 않았으나 상기 준수를 보증하지 못한 경우에 단체 표장은 취소될 수 있다.

단체 표장은 특정 단체라는 출처를 표시하여 주는 것으로서 이를 오인하여 잘못 인식하게 한 경우 까지 유지시켜 주는 것은 타당하지 않으므로 위와 같은 규정을 둔 것이며, 단체 표장을 규제하는 규약을 어긴다면 단체에 대한 보증이 어려우며 공공의 이익을 해할 우려가 있어 등록 단체 표장을 취소 시켜 공중의 오인 혼동을 막기 위한 목적으로 별도의 취소 사유를 두고 있다.

나) 증명 표장의 취소 사유

증명 표장은 상품 등에 대한 특정 성질을 증명할 수 있는 표장으로서 그 특유의 취소 사유가 존재한다.

- 상표가 등록되어 있는 어느 상품이나 서비스에 대해 소유자가 이를 증명할 적격을 잃은 경우
- 소유자가 규약의 규정을 준수하지 않은 경우
- 상표 등록의 존속이 이미 공익에 적합하지 않게 된 경우
- 상표의 등록이 존속하는 경우 규약을 변경하는 것이 공익상 불가결한 경우

상기 사유를 이유로 이해관계인이 상표권의 취소를 신청하면 심사관은 상표권자에게 답변의 기회를 준 후, 신청이 이유 있다면 증명표장에 관한 등록을 말소하거나 변경하거나 규약을 변경하기 위해 적당하다고 인정하는 명령을 할 수 있다.

사) 사용권

인도 상표의 실시권을 살펴보겠다. 상표 사용자인 실시권자로 등록할 수 있는 규정을 살펴본 후 인도 상표 실시권의 취소 사유에 대해서 살펴보겠다.

1) 실시권자의 등록

상표권은 다른 지식재산권의 실시권과 같이 사용권 설정을 할 수 있다. 사용권은 배타적 사용권 및 통상 사용권으로서 타인의 사용을 배척할 수 있는지 여부에 따라 규정이 달라진다. 그러나 상표는 특정의 출처표시에 대한 보호 규정으로 사용권 설정에 있어 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 인도 상표법 제48조에서 사용권자의 등록에 대해서 규정하고 있으며 상표의 등록 소유자 이외의 자는 상표에 대한 지정상품, 서비스의 전부 또는 일부에 대해 등록 사용자로 등록받을 수 있는 것을 규정하고 있다.

등록 사용자로 등록받기 위해서는 상표 소유자 및 상표 사용자가 공동으로 심사관에게 가서 신청해야 하며 일정한 양식을 갖추어서 서류를 제출하여야 한다. 또한 이 서류에는 등록받고자 하는 상품 또는 서비스나 기타 조건 등에 대한 기재할 수 있도록 규정하고 있다.

상표법은 다른 지식재산권과는 달리 사용권 설정의 취소 사유를 규정하고 있으므로 이를 살펴보기로 한다.

2) 실시권자 등록의 취소 사유

상표권의 소유자는 상표권을 사용하고자 하는 사용자에게 상표권 사용에 대한 등록을 해줄 수 있다. 그러나 상표권은 상표권자가 쌓아 올린 신용에 대한 것으로서 소비자는 이를 믿고 제품을 구매하기 때문에 상표권자가 아닌 다른 자에게 실시권을 설정하여 잘못 사용된 경우에 소비자에게 불측의 피해를 입힐 수 있어 인도 상표법 제50조에서는 등록 사용자의 등록 취소에 대한 규정을 두고 있다.

- (i) 등록 사용자가 상표법 제49조 (1)의 (a)에 의한 계약서에 기재된 이외의 방법 또는 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 방법에 의해 그 상표를 사용한 경우
- (ii) 등록 신청 시 정확하게 표시했거나 개시를 하였다면 등록 사용자의 등록이 정당화되지 못하는 중요사항에 대하여 소유자 또는 등록 사용자가 부실표시를 하거나 개시를 하지 않은 경우
- (iii) 등록 사용자의 등록 이후 상황의 변경이 있어, 그 등록의 취소 신청 시에 있어 그 등록을 정당화할 수 없게 된 경우
- (iv) 등록 신청인이 당사자가 되어 있는 계약에 의해 그 사람에게 부여한 권리가 등록되어 효력을 가져서는 안 되는 경우

상기 사유가 인정되는 경우 상표 사용자의 등록은 취소될 수 있다. 상표권의 경우 상표권을 가지고 있는 기업이 상표를 사용하기도 하지만 자회사나 기타 기업에게 상표의 사용 권리를 주어 사용하게도 하는바 본 규정에 주의를 해야 한다.

아 소결

지금까지 인도에서 상표권을 획득하기 위한 방법 및 기타 제도에 관하여 살펴보았다. 인도는 복제품이 자주 발생함으로써 인도에 진출하는 경우 이에 의한 많은 피해가 생길 수도 있어 상표권의 획득, 관리 및 유지가 중요할 것으로 보인다. 상표의 유지 관리와 관련하여 상품의 명칭처럼 상표가 사용될 경우 상표가 보통명칭화 되어 식별력을 상실할 수 있어 주의가 필요하며, 상표 선정과 관련하여 인도의 종교 및 계급사회와 관련된 상표를 선정하지 않도록 각별한 주의가 필요하다. 또한 인도의 상표권 취소 사유는 상세하게 규정되어 있지 않아 자칫 식별력 상실 또는 오인, 혼동을 일으키는 사용으로 상표권이 취소될 수 있으며, 불사용 취소 심판은 적용 기간이 3개월로 매우 짧으므로 반드시 이를 염두에 두어야 할 것이다.

인도에서 아직 지식재산 관련 소송은 복잡하고 시간이 오래 걸려 크게 환영받고 있지는 못하고 있다. 그러나 점점 인식이 높아짐에 따라 지식재산권 관련 소송이 증가하고 있는 추세에 있고 소송에 걸리는 시간도 단축되어가고 있다.

상표권은 출원 및 등록에 걸리는 절차도 간소하고 기간도 짧으며 비용도 많이 드는 편이 아니므로 인도에 진출하기 위한 첫 교두보로 삼아 상표권 등록여부에 따라 진출할지 여부를 고려할 수 있을 것이다.

part 3

디자인의 출원 및 관리

가 디자인권에 의한 보호

디자인이란 그 물품의 하나 이상의 시각 특징으로부터 야기되는 모든 외관을 말한다. 디자인보호법상 물품이란 공업적으로 제조되거나 수작업으로 만들어진 것을 말하며 물품의 구성요소라도 그 물품과 독립하여 존재 할 수 있는 경우 물품으로 볼 수 있다. 시각적 특징이란 물품과 관련한 물품의 형상, 구성, 패턴, 장식을 포함하나 이에 한정되지는 않는다.

즉 디자인이란 그 자체로서 특정의 형상, 패턴 또는 구성과 같은 형태로서 2차원 또는 3차원적인 형상 모두 보호의 대상이 될 수 있으나 디자인 자체에 대한 보호를 하는 것이 아니라 물품에 관한 디자인으로서 보호받을 수 있는 것이다. 디자인이란 물품에서의 심미감 등을 줄 수 있는 창작물에 대해서 부여하는 것이지만 단순한 장치나 물품과 관련하지 않은 그림 및 캐릭터 같은 경우는 저작권의 대상이 될 수 있을 뿐 디자인보호법상 디자인으로 보호를 받을 수 없다.

디자인은 물품과의 연관성을 고려하지 않고 디자인이라는 특정의 형태를 생각하기 쉬우나 우리나라 및 세계적으로 보호하고 있는 산업디자인은 물품과의 관련성을 바탕으로 해서 특정 물품에 대한 디자인을 창작하고 창작한 자를 보호하고자 하는 취지에서 인정되는 권리이다.

디자인권은 그 출원의 수가 많지 않고 관련 규정도 적으나 기능성을 보호하는 특허의 중요도만큼 물품의 심미감도 산업 발전에 있어 중요한 부분이 되어가고 있으며 상품의 매출에 큰 영향을 미치고 있는바 디자인권의 중요성이 부각되어가고 있다.

디자인은 타인의 모방이 용이하며 사이클이 짧아 침해 행위에 대한 빠른 대처가 이루어지지 않으면 의미가 없어지는 경우가 많으므로 디자인권의 등록을 사전에 받아두는 것이 중요하다.

나) 등록을 위한 요건

디자인보호법에서 규정하고 있는 디자인은 지정 물품과의 관련성이 중요한 점, 주요 거절이유에 해당하는 신규성 및 창작성을 살펴보겠다. 특히 인도에도 신규성 상실의 예외 규정이 있으나 모든 공지가 그 대상이 되는 것이 아닌 중앙 정부에의 관보 고시에 의한 박람회 등을 통해 공지된 디자인만이 이에 해당하게 되는 점을 반드시 주의하여야 할 것이다.

1) 디자인의 대상

가) 물품과의 관련성

인도 디자인보호법 제6조 제1항에서 ‘디자인은 소정의 물품 군에 포함된 물품의 일부 또는 전부에 관해서 등록받을 수 있다.’라고 규정하고 있어 디자인의 대상은 물품과 관련하여 등록된다는 것을 명확히 규정하고 있다. 이는 저작권과 구별되는 것으로 단순한 미적 창작물은 물품과 무관한 저작물 자체로서 저작권법의 보호를 받을 수 있을 뿐 디자인보호법으로 보호받을 수 없기 때문이다. 또한 물품의 외관을 보호하기 위한 것으로 상품의 출처 표시기능을 하는 표지인 상표와도 차이가 있다.

디자인 출원의 경우 특정 물품 군에 포함된 물품으로 하여야 하며 어느 군에 속하는지 의문인 경우 장관이 결정하며 최종 결정은 장관의 결정을 따르는 것으로 하고 있다.

나) 공서양속 및 공공질서 위반

인도 디자인보호법 제4조 (d)에서 ‘비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하고 담고 있는 것’은 디자인 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이는 디자인 자체가 공서양속에 어긋나거나 외설적인 이미지 등을 가지고 있는 경우 공서양속 및 공공질서를 고려하여 디자인 등록을 허여할 수 없다는 취지로 우리나라도 이와 유사한 규정이 있다.

2) 신규성 및 신규성 상실의 예외

인도의 디자인 출원은 신규한 디자인에 대해서만 배타적인 권리를 인정하여 준다. 이는 디자인을 받기 위한 요건으로서 창작을 바탕으로 새롭게 만들어진 권리에 대한 보호를 위한 것이기 때문에 당연히 새로이 만들어진 디자인에 대해서만 디자인 등록을 받을 수 있는 것으로 규정한 것이다. 또한 인

도 특허법 제4조 (b)에서는 등록 출원의 출원 전 또는 우선일 전에 공개 또는 사용에 의해 또는 다른 어떤 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것에 대해서는 등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있어 신규성에 대해서는 출원일을 기준으로 하며 그 전에 공개된 것은 신규성 상실의 자료로 삼아 이와 같이 공개된 디자인에 대한 출원은 거절되는 것으로 볼 수 있다.

가) 신규성 상실의 예외

특허법에서는 출원일 전에 공개된 경우라 하더라도 일정한 요건을 갖춘 경우라면 발명이 공개되지 않는 것으로 보아주는 제도가 있다. 디자인보호법에서도 역시 출원 시 일정한 요건을 갖추어 출원하는 경우라면 공개되지 않는 것으로 보아주는 제도가 존재한다. 인도 디자인보호법 제21조는 ‘중앙정부에 의한 관보의 고시에 따라 본조가 적용되는 산업 및 그 외의 박람회에서 박람회 개최 기간 중 혹은 그 후에 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이거나, 누군가에 의해 다른 장소에서 개최된 박람회의 개최 기간 중 혹은 그 후의 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이며, 디자인 소유자의 묵인 혹은 동의를 얻지 않는 공개는 해당 디자인이 등록되는 것을 방해하거나 그 등록을 무효 되게 하지 않는다. 단 이를 위해서는 해당 디자인 혹은 물품을 전시하거나 디자인 표시를 공개하는 전시자가 장관에게 소정의 양식으로 통지를 하고 공개일로부터 6개월 내에 출원 할 것을 요건으로 한다.’

디자인은 창작물이라는 점, 디자인은 박람회나 전시회 등에서 주로 공개되는 사실에 기인하여 박람회 또는 전시회 등에서 공개 되거나 타인이 이를 보고 정당 권리자의 허락 없이 공개한 경우에 이와 같은 공개는 신규성 상실 사유로 삼지 않아 등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있으며 그 기간은 특허법과 동일하게 6개월로 하고 있다.

디자인 출원 역시 특허 출원과 같은 취지로 이와 같은 규정이 있으며, 실제로 인도에 진출함에 있어 디자인은 출원 전 전시회 또는 박람회 등에서 공개되는 경우가 있어 디자인 출원 시 본 규정을 염두에 두어 불이익을 받는 일이 없도록 하여야 할 것이다.

FORM 9

[THE DESIGNS ACT, 2000]

NOTICE OF INTENDED EXHIBITION OF PUBLICATION OF AN
UNREGISTERED DESIGN

(See section 21)

⁴[For Fee see First Schedule]^AInsert (in full) name and addressI (or We)^A,
hereby give notice of my (or our) intention—
(a) to exhibit a
of at the^BState “opened” or “is to open”Exhibition, which^B on the
..... day of 20 under
the provisions of the Designs Act, 2000.^CInsert the name and address.(b) to publish my (or our) Design for
by reading a paper before^C on
the and/or permitting
publication of the paper in the society’s transactions^D
(.....).^DInsert within the brackets the
official name of the transaction.^EEnclose brief description of
design by, or the design with
sketch, drawing or specimen.I (or We) herewith enclose a brief description of my
(or our)^E

Dated this day of 20

^FTo be signed by the applicant or
by authorised agent.(Signed)^FTo
The Controller of Designs,
The Patent Office.

[그림 III-53] 인도 디자인의 신규성 예외 주장을 위한 신청서

3) 창작성

창작성 역시 인도 디자인 등록을 위한 실질적 요건이다. 디자인 출원은 단순히 공개된 것을 기준으로 하여 이를 조합하는 것이나 기계적인 결합으로서 사람에게 심미감을 주지 못하는 것은 단순한 결합에 불과하여 창작성 요건을 충족하지 못해 등록을 허여하지 않고 있다. 인도 디자인보호법 제4조 (a)에서 신규성 또는 창작성이 없는 디자인을, 제4조 (c)에서 주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드러질 정도로 식별할 수 없는 것에 대해서는 등록을 받을 수 없다고 규정하며 창작성이 있

을 것을 요구하고 있다. 비록 기존에 공개된 디자인과 다르다 하더라도 단순한 변경에 불과한 경우 창작성 위반에 해당하여 디자인권 등록에 이르지 못할 것이다. 사람들에게 널리 알려질 정도로 주지된 디자인의 단순 결합 역시 두드러질 정도로 심미감을 불러일으키지 못한다면 등록을 받을 수 없을 것이다. 인도에서 디자인 출원을 함에 있어서 신규성 있는 것뿐만 아니라 기존의 공지 디자인에 비해서 창작성을 가지는 디자인에 한해서 등록이 가능하다.

다 출원

출원에 필요한 서류, 기재 방법 등을 알아보고 지정물품의 선택 및 1군의 물품에 대해서 살펴보고, 선출원주의 위반 및 지불해야 하는 수수료를 살펴보겠다.

1) 출원서류 및 출원 시 필요한 사항

디자인 출원을 하기 위해서는 출원서를 특허상표청에 제출하여야 한다. 인도 디자인보호법 제5조 제2항에서 ‘출원은 소정의 양식을 갖추고, 소정의 방법으로 특허상표청에 제출하여야 하며, 소정의 수수료를 납부하여야 한다.’라고 기재하여 디자인 출원 시에 일정 서류 및 수수료를 납부하여 일정 방법에 따라 출원을 하여야 한다. 소정의 서류는 출원서, 도면, 투사도 및 표지사항을 말하는 것으로 각각 4부씩 제출하여야 한다.

가) 출원서

출원서는 표지사항 및 출원서 각각을 4부씩 첨부하여 출원하여야 하며 각각에는 출원 날짜를 기재하여야 하고 출원인의 서명 및 대리인이 있는 경우에는 그의 서명을 기재하여 출원하여야 한다. 또한 디자인 출원의 경우에는 디자인 자체가 권리 범위가 되는 것이기 때문에 도면을 같이 제출하여야 하며 위에서 보았듯이 디자인은 저작물과 같이 디자인 자체를 보호하는 것이 아니라 디자인이 물품과 결합된 상태로 보호되는 것이기 때문에 출원서는 동일 물품 분류에 대한 1 또는 2이상의 물품을 기재하여 출원하여야 한다.

또한 장관이 요구하는 경우에는 디자인의 사용용도 및 해당 물품의 사용 목적에 대해서 기재하여야 한다.

디자인권 역시 특허권과 마찬가지로 창작에 대한 보호를 받기 위한 권리로서 일정한 권리 범위가 존재하며, 절차의 안정성을 위해서 이와 같은 출원서 및 기타 서류를 작성하여 출원하도록 하고 있다.

FORM 1
[THE DESIGNS ACT, 2000]
APPLICATION FOR REGISTRATION OF DESIGNS
(See sections 5 and 44)

²[For Fee see First Schedule]

⁴Insert number of class

⁵Insert (in full) the name
address and nationality

⁶State whether drawings,
photographs, tracings or speci-
mens.

⁷Insert name of article or
articles to which the design is
to be applied or state trade
description of each of the
articles contained in the set

⁸Strike out these words if
previous registration has been
effected.

⁹Unless an address for service
in India is given, the request
may not be considered.

¹⁰To be signed by the applicant
or by authorised agent.

You are requested to register the accompanying in
Class No.⁴.....in the name of⁵.....

.....who claim(s) to be the proprietor(s)
thereof.

Four exactly similar⁶..... of the
design accompanying this request.

The design is to be applied to⁷.....

⁸The design has been previously registered in
class(es)under
No.....

Details of first application in UK or convention
country or group of countries or inter-governmental
organisation.

- ⁹[(i) Name of the country/inter-governmental
organization,
(ii) Date of filing,
(iii) Application number,
(iv) Name of the applicant]

Address for service⁹ in India is—

Declaration:

The applicant claims to be the proprietors of the
design and that to the best of his knowledge and
belief the design is new or original.

Dated this.....day of.....20.....

(Signed)¹⁰.....

To
The Controller of Designs,
The Patent Office,

[그림 Ⅲ-54] 인도 디자인 출원서

나) 문서 기재 방법

디자인 출원은 위에서 보았듯이 도면을 통해서 권리범위가 확정된다. 도면에 대한 기재 및 그 형식에 있어서 명확성을 유지하여야 하는바 인도는 디자인 출원에 있어서 일정한 기준을 정해놓고 이를 지키도록 하고 있다.

디자인 규칙 제7조에서 모든 서류는 영어 또는 힌두어로만 작성하여야 하며 도면과 표지사항을 제외하고는 모두 A4용지로 작성하도록 하고 있다. A4용지는 4cm의 여백을 두고 작성하여야 하며 양면을 사용할 수 없고 출원인의 서명을 기재하여야 한다.

관공이 요구하는 경우 언제든지 추가 서류에 대한 사본을 제출하여야 하며 출원인이 아닌 자를 출원서에 기재하는 경우에 그 사람의 상세 정보를 기재하여야 한다.

다) 표지사항

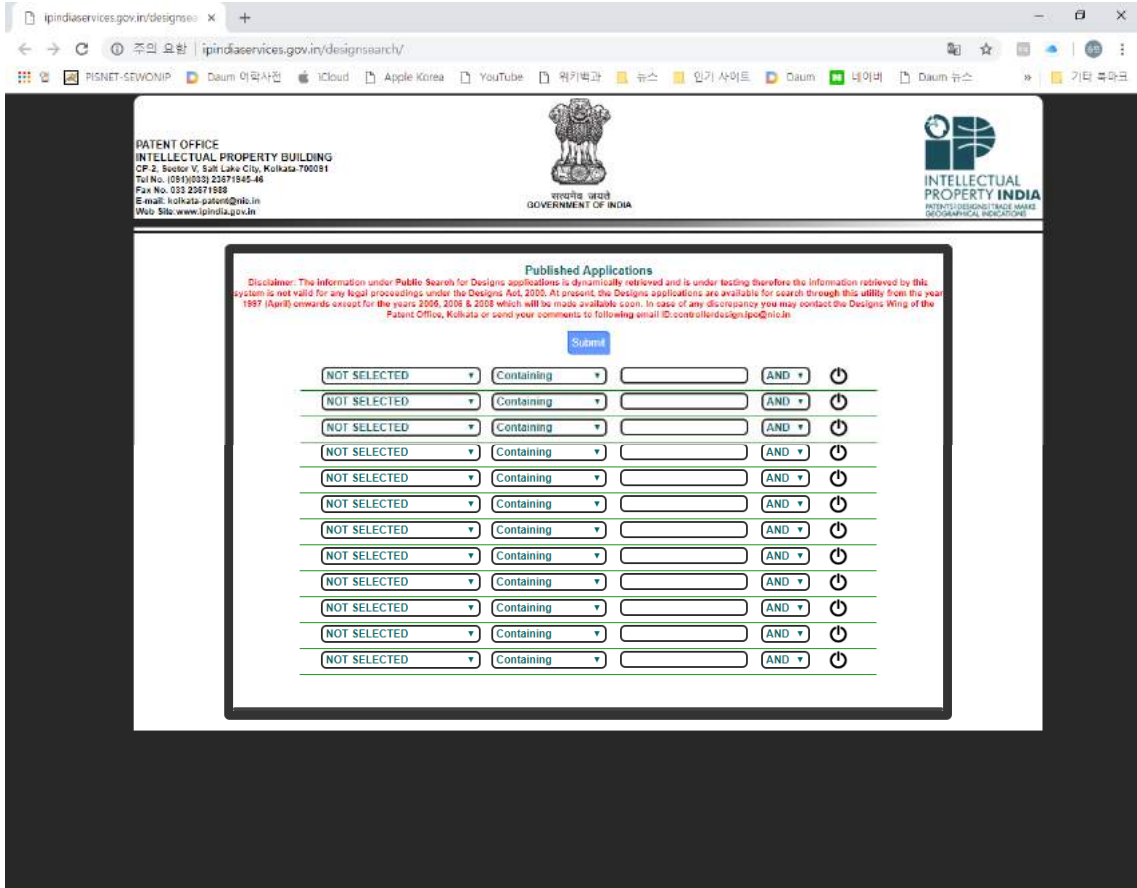
표지사항은 출원인이 한 디자인을 나타내는 서면으로서 여기에는 출원인이 한 디자인과 거의 동일한 도면, 사진, 또는 기타 컴퓨터 그래픽과 같은 디자인에 대한 것을 정확히 기재하여야 한다. 또한 표지사항을 작성함에 있어서 A4(210mm × 296.9mm)로 한 면만을 작성하여 제출하여야 한다. 표지사항은 디자인의 권리 범위를 정하는 기준이 될 수 있기 때문에 명확히 작성하여야 하며, 출원인이 출원하고자 하는 디자인의 실물과 거의 유사하게 작성하는 것 역시 필요할 것이다.

또한 도면 작성 시 어구, 문구 또는 숫자는 디자인을 함에 있어서 필수 불가결의 요소가 아니라면 이를 기재하지 말아야 한다.

2) 디자인 검색 방법

인도는 선행 디자인의 경우 출원 번호 또는 출원일자 등으로만 검색 가능하도록 하고 있다. 즉 출원 전 미리 검색을 통해 등록 가능성 여부를 판단하기는 어려울 것이고 출원 후 거절이유가 통지되었을 경우 출원 번호를 통해서 어떤 디자인인지 확인하거나 디자인권자가 침해임을 주장하며 내용증명 서신을 보냈을 때 또는 자신의 출원 디자인의 현재 상태를 확인하기 위하여 디자인 검색 엔진을 사용할 수 있을 것이다.

인도는 인도 특허상표청(<http://ipindiaservices.gov.in/designsearch/>)에서 디자인 검색 엔진을 제공하는데 웹사이트에서 등록된 디자인 또는 공개된 디자인을 검색할 수 있다.



[그림 III-55] 인도 특허상표청 디자인 검색 엔진 웹사이트

3) 물품류 선택 및 1군 디자인

인도 디자인보호법 제5조 제3항에서는 ‘하나의 디자인은 하나의 군에 한정하여 등록할 수 있으며 디자인을 등록해야 할 군에 대하여 의미가 있는 경우는 장관은 그 의미를 결정할 수 있다.’라고 기재하여 하나의 물품 군에만 디자인 등록을 받을 수 있는 것으로 하고 있다. 그러나 하나의 물품 군이라면 이 물품 군에 속하는 1 또는 2이상의 물품에 대해서 디자인 등록이 가능한 것으로 규정하고 있다. 이는 특허권에서의 1발명 1출원주의와 대비되는 개념으로서 디자인권 역시 서로 유사한 물품에 대해서는 하나의 물품류로 하였던바 이들에 대한 복수개의 물품을 선택하여도 심사의 어려움이나 관리에 있어서 어려움이 크지 않으나 서로 다른 물품 군에 대해서 동일한 디자인 출원을 하는 경우라면 심사의 어려움이 있고 관리도 어려울 수 있기 때문에 이와 같은 제재를 두고 있는 것이다.

4) 선출원 주의

인도의 디자인보호법 역시 선출원주의를 취하고 있다. 따라서 타인이 동일 또는 유사한 디자인에 대해서 먼저 출원을 한 경우라면 디자인 출원은 등록되지 않는다.

이는 타인과의 관계에 있어 적용되며 자신이 한 디자인 출원은 본인이 전에 한 출원이 거절받지 않도록 하기 위해 인도 디자인보호법에서는 자신이 한 출원이 이미 등록되어 있고 그 디자인권자가 동일 물품 군에서 1 또는 2이상의 다른 물품에 대해서 출원을 한 경우에는 자신이 한 출원 또는 그 공개로 인하여 다른 물품에 대한 자신의 출원이 거절되지 않는 것으로 규정하고 있다. 다만 이런 경우 후속 출원이 등록되어도 그 존속기간이 이전에 등록받은 디자인권의 존속기간을 넘지 않도록 제재하고 있다.

디자인 출원이 선출원주의 위반이라고 하더라도 해당 출원이 계류 중인 동안 해당 출원인이 먼저 출원 등록된 디자인의 소유자로 등록되었을 때, 즉 이전 등록된 권리와 동일인으로 인정되는 경우 선출원 위반이 되지 않고 등록받을 수 있는 것으로 규정하고 있다.

5) 수수료

출원 또는 기타 신청을 위하여 서류를 제출하는 경우, 디자인권의 유지 등 소정의 수수료를 납부하여야 한다.

디자인 관련 수수료 역시 특허 및 상표 수수료와 같은 취지로 개인, 소기업, 소기업 외로 구분되어 있다.

〈표 Ⅲ-6〉 인도 디자인 수수료

| Form No. | On What Payable | 납부료(rupees) | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|------|------|
| | | 개인 | 기업 | |
| | | | 소기업 | 소기업외 |
| 1 | 5조 및 44조에 근거한 디자인 등록 출원서 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 2 | 8조 1항 근거 출원인 또는 공동출원인의 이의 제기에 대한 신청서 | 500 | 1000 | 2000 |
| 3 | 11조 2항에 근거한 디자인권 기간 연장 신청서 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 4 | 12조 2항에 근거한 실효된 디자인의 회복 신청서 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 5 | 회복을 위한 추가 비용 | 1000 | 2000 | 4000 |

| Form No. | On What Payable | 납부료(rupees) | | | |
|----------|---|-------------|----------|----------|------|
| | | 개인 | 기업 | | |
| | | | 소기업 | 소기업외 | |
| 6 | 17조 1항에 근거한 등록 디자인의 열람 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 7 | 18조에 근거한 등록 디자인에 대한 정보 제공 신청서 (등록 번호가 주어졌을 때) | 500 | 1000 | 2000 | |
| 8 | 18조에 근거한 등록 디자인에 대한 정보 제공 신청서 (등록 번호가 주어지지 않았을 때) | 1000 | 2000 | 4000 | |
| 9 | 19조에 근거한 디자인 등록 취소 신청서 | 1500 | 3000 | 6000 | |
| 10 | 21조에 근거한 박람회 및 전시회 등에 의한 공개 통지 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 11 | 30조 3항에 근거한 등록 디자인에 대한 권리의 등록 신청서 (양도, 이전 관련 서류) | 각 1 디자인 | 500 | 1000 | 2000 |
| | | 추가 디자인 | 200 | 400 | 800 |
| 12 | 30조에 근거한 소유자 또는 부분 소유자의 등록 부 기재를 위한 신청서 | 각 1 디자인 | 500 | 1000 | 2000 |
| | | 추가 디자인 | 200 | 400 | 800 |
| 13 | 30조에 근거한 저당 또는 라이선스에 대한 등록 신청서 | 각 1 디자인 | 500 | 1000 | 2000 |
| | | 추가 디자인 | 200 | 400 | 800 |
| 14 | 30조 및 규칙 37조에 근거한, 각각의 통지에 관한 서류의 등록부 기재를 위한 신청서 | 각 1 디자인 | 500 | 1000 | 2000 |
| | | 추가 디자인 | 200 | 400 | 800 |
| 15 | 29조에 근거한 오기 정정 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 16 | 26조 및 규칙 41조에 근거한 인증 등본에 증명을 위한 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 17 | 17조 2항에 근거한 등록 디자인의 인증 등본 요구 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 18 | 31조에 근거한 등록부의 경정을 위한 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 19 | 규칙 15조에 근거한 우선권 주장 서류 제출 기간 연장 신청서 | 200 (매달) | 400 (매달) | 800 (매달) | |
| 20 | 규칙 40조에 근거한 이의제기 신청서 | 100 | 200 | 400 | |
| 21 | 규칙 29조 및 40조에 근거한 청문 출석의 의사 통지를 위한 신청서 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 22 | 대리인 선임을 위한 위임장 | - | - | - | |
| 23 | 규칙 31조에 근거한 등록부의 이름 또는 명칭 변경을 위한 신청서 | 200 | 400 | 800 | |
| 24 | 디자인 등록부에 있어서의 2개의 행선지 선택을 위한 신청서 | 200 | 400 | 800 | |
| 25 | 규칙 46조에 근거한 서류의 보정 신청 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 26 | 규칙 47조에 근거한 기간 연장 신청 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 27 | 규칙 38조에 근거한 등록 디자인의 열람 신청 (각 디자인당) | 250 | 500 | 1000 | |

라) 심사

디자인 등록 출원의 심사 일반, 방식 심사, 실질 심사, 심사 절차를 살핀 후 거절이유를 극복한 사례를 살펴보겠다. 디자인 출원은 심사 청구를 별도로 필요로 하지 않음을 유의하여야 한다.

1) 심사 일반

디자인 출원서가 접수 되고 나면 디자인 출원에 대한 심사가 진행된다. 특허법은 심사를 위해서는 심사 청구를 한 후에 심사 절차가 진행되는 구조로 되어 있다. 이는 불필요한 심사를 줄이며 절차의 간이성 및 신속성을 위한 것이다. 그러나 디자인의 경우 아직 디자인 출원의 숫자가 많지 않으며 판단이 도면비교를 통해 이루어지기 때문에 간단하게 판단할 수 있어 별도의 심사 청구를 하지 않아도 출원된 순서대로 심사를 진행하도록 규정되어 있다.

따라서 디자인이 출원되면 심사 청구가 없어도 출원 순서에 따라서 심사가 진행된다. 심사는 형식에 맞는 출원인지를 살피는 방식심사를 한 후 등록 요건을 갖추었는지 실질 심사를 하게 되며 거절이유가 없다면 등록을 허용한다.

2) 방식 심사 및 실질 심사

방식심사와 관련해서 인도의 디자인법 및 규칙을 바탕으로 출원이 규정된 양식에 맞게 작성되었는지 여부를 검토하게 된다. 또한 우선권 주장 시에는 우선권 서류를 명확히 갖추었는지, 번역문 제출이 필요한 경우에는 번역문이 제출되었는지, 또는 기타 증명 서류가 제대로 갖추어져 있는지 여부 등을 판단하게 된다.

실질 심사는 디자인의 등록 대상인지, 신규성, 창작성, 및 공서양속에 반하는지 여부 등을 판단하여 등록 가능성을 심사한다.

3) 심사 절차

심사관이 심사에 착수하면 디자인권의 등록 요건을 갖추었는지 여부를 검토하고, 그 후에 해당 디자인에 대한 상세 사항을 소정의 방법으로 공고하여 이를 공중이 열람할 수 있도록 한다. 디자인권의

등록 요건에 대한 심사관의 판단을 바탕으로 거절이유가 있다면 장관은 출원인에게 거절이유 통지 및 이를 보정할 수 있는 기회를 주며 이 때 거절 이유를 통지 받은 날로부터 3개월 이내에 거절이유를 제거하여 청문을 신청하며 그렇지 않으면 출원을 포기하는 것으로 간주 된다.

또한 청문 신청이 있는 경우 장관은 그 신청에 대한 청문 일자를 결정하고 청문에 대해서 판단한 후 거절 또는 허여에 대한 결정을 한다.

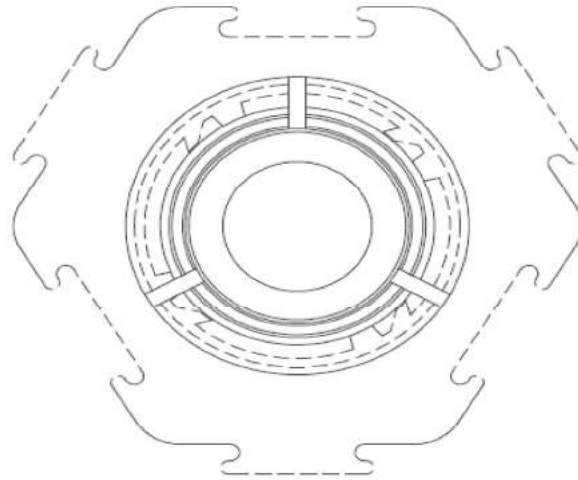
4) 거절이유 극복 사례

디자인 출원 후 심사관으로부터 거절이유 통지를 받고 의견서를 통하여 이를 극복한 사례를 소개하고자 한다.

출원인은 2017년 2월 13일 뚜껑을 고안하여 디자인권으로 보호받기 위하여 출원한다. 심사관은 우선권 주장의 서류 및 불비한 도면, 수수료의 미납을 이유로 거절 이유를 통지하였다. 출원인은 이에 불비한 서류 및 도면, 수수료를 제출하였으며 심사관은 이를 받아들여 등록 결정하였다.

NAME OF THE APPLICANT:
MCCONNELL, THOMAS E

Number of Sheets:15
Sheet Number: 1



FRONT VIEW

Front view of a CONNECTABLE CAP.

The novelty resides in the shape and configuration of the CONNECTABLE CAP, as illustrated.

No claim is made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of mechanism whatever or in respect of any mode or principle of construction of the article.

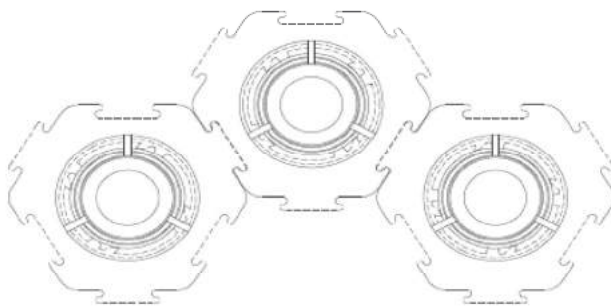
Dated this 13th day of February, 2017

(Digitally signed)
Kartik PUTTAIAH
Agent of the Applicants (IN/PA-1809)

[그림 III-56] 인도 디자인 출원서, InvnTree 법률회사

NAME OF THE APPLICANT:
MCCONNELL, THOMAS E

Number of Sheets:15
Sheet Number: 7



FRONT PERSPECTIVE VIEW

Front perspective view of the CONNECTABLE CAP of Sheet Number 1 with three units connected horizontally.

The novelty resides in the shape and configuration of the CONNECTABLE CAP, as illustrated.

No claim is made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of mechanism whatever or in respect of any mode or principle of construction of the article.

Dated this 13th day of February, 2017

(Digitally signed)
Kartik PUTTAIAH
Agent of the Applicants (IN/PA-1809)

[그림 Ⅲ-57] 인도 디자인 출원서, InvnTree 법률회사

| Serial Number | Objections |
|---------------|---|
| 1 | Form18 with appropriate fee should be filed for belated submission of certified copy of the priority documents |
| 2 | Certified copy of the priority document should be filed for claiming priority date |
| 3 | The original or certified copy of assignment documents from U.S. Patent officeshould be filed for claiming priority date |
| 4 | You are requested to submit a filled in Form-1 in prescribed format or a copy of Form 1 generated digitally during filing can be submitted if entries therein do not warrant changes. |
| 5 | Representation Sheets should be signed in original by the applicant/authorized agent. You are requested to submit 2 copies of amended/revised representation sheets in original |
| 6 | The representations filed are not clearly illustrating the design sought for registration.It should be replaced by fresh clear representations preferably photographic representations. The superseded representations should be returned to this office duly cancelled over signature. |
| 7 | The Original Power of Attorney(PA)/ Copy of General Power of Attorney(GPA) duly attested and endorsed with the Design Number with which the original GPA was filed ealier should be Filed |
| 8 | Name of the article (in Form-1 and in the novelty statement in the representation sheets) should be amended so as to be clear and precise with respect to the nature of the article |
| 9 | The Nature of the article as seen in the representation sheets is not clear.You are requested to provide the purpose/use of the article. |
| 10 | Views as shown in the representation sheets are not consistent with each other .Views are not correctly named and should be amended appropriately |

[그림 Ⅲ-58] 인도 디자인 거절이유 통지서, InvnTree 법률회사

Kartik Puttaiah - Indian Patent Agent
Registration Number – IN/PA - 1809

Date: May 16, 2017

To,
Respected Controller of Designs,
KOLKATA

From,
Kartik PUTTAIAH
Patent agent – IN/PA – 1809

Re:

Design Application Number : 290878
Title : CAP FOR SPOUT BASED PACKAGING
Filing date : February 13, 2017
Applicant : MCCONNELL THOMAS E

Subject: Regarding responding to First Examination Report

Respected Sir,

In light of the First Examination Report issued on March 10, 2017, the following actions have been taken –

- 1) With reference to objection 1 - Form18 with appropriate fees of INR 600 towards 3 months extension was filed. Payment was made through HDFC cheque number “000046” for belated submission of certified copy of the priority documents. The form along with the cheque was delivered to your office on April 24, 2017 (Speedpost tracking number: EK400049755IN)
- 2) With reference to Objections 2 and 3- The certified copy from US Patent office was sent to Design office, Kolkata on April 18, 2017. The same was delivered to your office on April 24, 2017 (tracking number: EK400049755IN)
- 3) With reference to objection 4, Form-1 in prescribed format is attached. The title is changed to “**CAP FOR SPOUT BASED PACKAGING**”


[그림 III-59] 인도 변리사의 디자인 의견서, InvnTree 법률회사


- 4) With reference to objection 5; Representation Sheets originally signed by the authorized agent is attached, along with 2 copies of amended representation sheets in original.
- 5) With reference to objection 6, Prior Illustrations in the representation sheet are replaced with fresh and clear photographic representations. The duly cancelled over superseded representations are attached.
- 6) With reference to objection 7, The Original Power of Attorney, duly attested was delivered to your office on April 24, 2017 (tracking number: EK400049755IN)
- 7) With reference to objection 8, the Name of the article is amended to **CAP FOR SPOUT BASED PACKAGING** with respect to the nature of the article.
- 8) With reference to objection 9, to clearly describe the use of the article a photographic representation of the article is attached. Further, the use of the article is mentioned in the representation sheet.



- 9) With reference to objection 10, Amended views consistent with the photographic representation are added to the representation sheet.

[그림 Ⅲ-60] 인도 변리사의 디자인 의견서, InvnTree 법률회사





ORIGINAL

No. 59385


भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF DESIGN

| | |
|-------------------|---------------------|
| Design No. | 290878 |
| Date | 13/02/2017 12:52:22 |
| Reciprocity Date* | 17/08/2016 |
| Country | U.S.A. |

Certified that the design of which a copy is annexed hereto has been registered as of the number and date given above in class 09-07 in respect of the application of such design to CAP FOR SPOUT BASED PACKAGING in the name of MCCONNELL THOMAS E, 1568 CALZADA AVENUE, SANTA YNEZ, CA 93460 USA

in pursuance of and subject to the provisions of the Designs Act, 2000 and the Designs Rules, 2001.



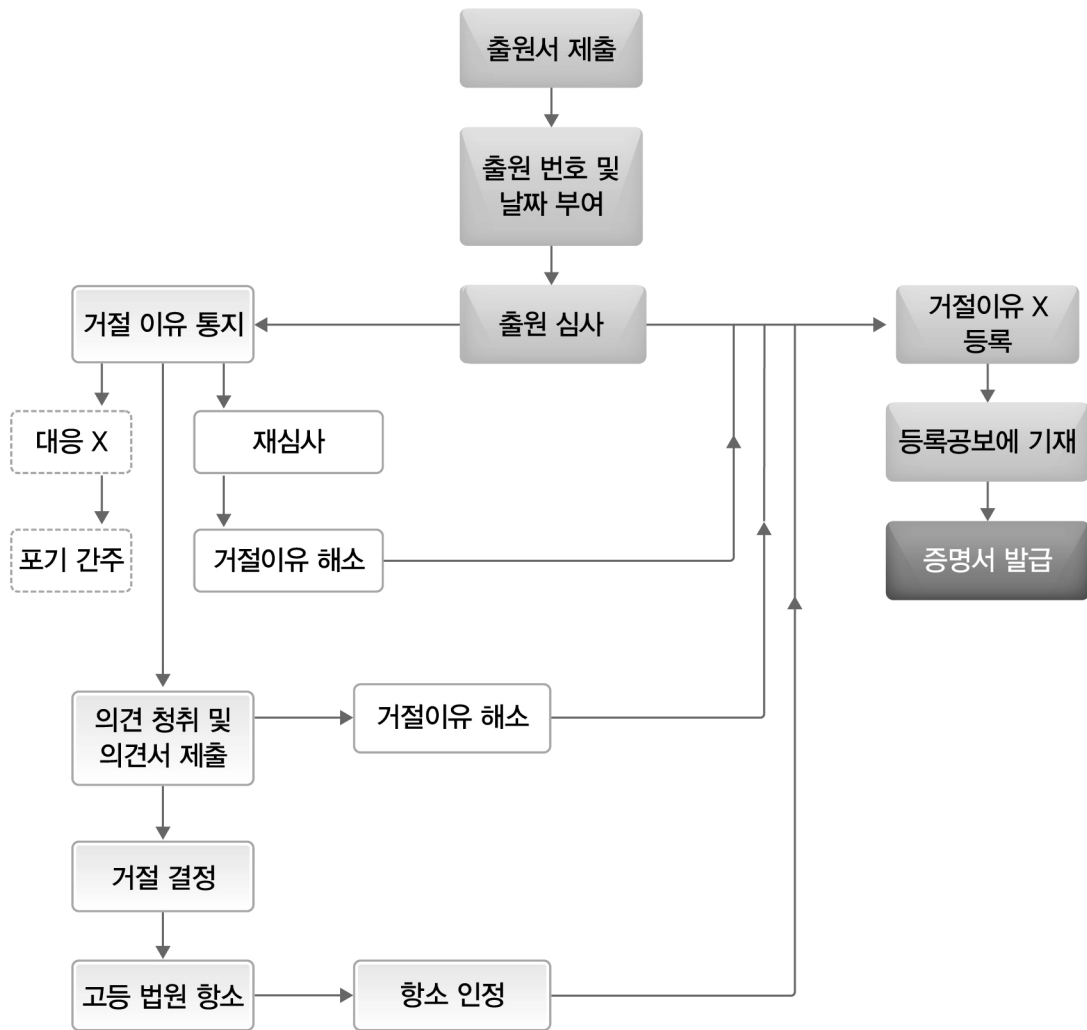
Controller General of Patents, Designs and Trade Marks

*The reciprocity date (if any) which has been allowed and the name of the country. Copyright in the design will subsist for ten years from the date of Registration, and may under the terms of the Act and Rules, be extended for a further period of five years. This Certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.

KARTIK PUTTAIAH,
 INVNTREE IP SERVICES, 399, 15TH CROSS, 5TH
 MAIN, SECTOR-6, HSR LAYOUT, BANGALORE:
 560102, KARNATAKA, INDIA

Date of Issue 08/11/2017 14:40:32

[그림 III-61] 인도 디자인 등록결정서, InvnTree 법률회사



[그림 Ⅲ-62] 인도 디자인 출원의 심사 진행 절차

마 등록

디자인권 등록 후 등록 공고 및 그 공개공보와 디자인권의 존속기간에 대해서 살펴보겠다.

1) 등록 공고 및 디자인 등록부

심사 과정을 거쳐서 디자인권이 등록 요건을 만족하는 경우라면 출원은 등록에 이르게 된다. 디자인 등록이 이루어지면 장관은 신속하게 해당 디자인에 대한 상세 사항을 소정의 방법으로 등록 공고하여야 하고 그 후 해당 디자인을 공중이 열람할 수 있는 상태로 만들어 주어야 한다. 이는 특허권이 등록이 되면 등록 공고 되는 것과 비슷한 것으로 디자인 등록에 대한 공고를 통해서 디자인의 존재를 알리기 위함이다. 특허법과 차이점이 있다면 특허 출원은 출원일 후 18개월이 지나면 출원 공개 제도를 통해서 공개되나 디자인권의 경우에는 등록과 함께 등록 공고를 통해서 처음 공개된다는 점에서 그 차이점을 살펴볼 수 있다.

또한 이렇게 디자인 등록부에 등록이 되면 특허상표청에서는 디자인 등록부에 이를 기재하여 지속적으로 보존하게 된다.

디자인권이 등록되고 나면 디자인 출원인은 해당 디자인권의 소유자가 되며 인도 특허상표청은 디자인 소유자에게 등록증을 부여한다.

REGISTRATION OF DESIGNS

The following designs have been registered. They are now open for public inspection. In the following each entry the Date of Registration is shown. The Priority Number, Priority Date and Priority Country are also shown

| | | | |
|---|-------------|-------------------|--|
| DESIGN NUMBER | 232830 | |  |
| CLASS | 05-06 | | |
| LG HAUSYS, LTD., 20, YEUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA. | | | |
| DATE OF REGISTRATION | 25/11/2010 | | |
| TITLE | RESIN PAPER | | |
| PRIORITY | | | |
| PRIORITY NUMBER | DATE | COUNTRY | |
| KR 30-2010-0030177 | 09/07/2010 | REPUBLIC OF KOREA | |

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| DESIGN NUMBER | 296971 | |  |
| CLASS | 06-01 | | |
| 1.CHANDRASEKHAR AJIT, 39 RBI COLONY, ANANDANAGAR, BANGALORE-560024, INDIA. 2. PURAVANKARA DILEEP, 39 RBI COLONY, ANANDANAGAR, BANGALORE-560024, INDIA. | | | |
| DATE OF REGISTRATION | 24/08/2017 | | |
| TITLE | FOLDABLE SEAT | | |
| PRIORITY NA | | | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|
| DESIGN NUMBER | 297148 | |  |
| CLASS | 24-02 | | |
| CERAGEM CO., LTD., 10, JEONGJA 1-GIL, SEONGGEO-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO 31045, REPUBLIC OF KOREA. | | | |
| DATE OF REGISTRATION | 31/08/2017 | | |
| TITLE | MEDICAL INSTRUMENTS | | |
| PRIORITY | | | |
| PRIORITY NUMBER | DATE | COUNTRY | |
| 30-2017-0013345 | 22/03/2017 | REPUBLIC OF KOREA | |

[그림 Ⅲ-63] 인도 디자인 등록 공보

2) 디자인권의 존속기간

디자인권이 등록 되면 디자인권은 정부에 의해서 일정 기간 독점 배타권으로서의 권리를 인정받게 된다. 존속기간은 인도 디자인보호법 제11조에서 등록일로부터 10년간 유지된다고 규정하고 있다. 또한 5년의 기간 동안 추가적으로 연장할 수 있는 것으로 규정하고 있으며 이때 장관에게 소정의 수수료를 납부하고 일정한 서류를 제출하여 연장 등록을 받을 수 있다. 결국 최종적으로 인도에서의 디자인권은 등록일로부터 최대 15년의 기간 동안 보호받을 수 있다.

FORM 3
[THE DESIGNS ACT, 2000]
APPLICATION TO EXTEND COPYRIGHT
(See section 11)

²[For Fee see First Schedule]

⁴Insert number of design.

⁵Insert class.

You are requested by the undersigned who is/are the registered proprietor(s) of the Design No.⁴..... registered in Class⁵..... to extend the period of copyright for a period of five years.

Address for service in India is—

Dated this..... day of20.....

⁶To be signed by the applicant or authorised agent. (Signed)^c.....

To
 The Controller of Designs,
 The Patent Office,

[그림 III-64] 인도 디자인권 기간 연장 신청서

바 디자인권의 효력 및 권리범위

디자인권이 등록되고 나면 디자인권의 권리 범위가 존재하게 된다. 특허권과는 달리 청구항 및 구체적인 서술적 내용이 존재하는 것이 아니라 도면, 사진 등의 그림에 의해 권리범위가 정해지기 때문에 그 범위가 명확하지 않을 수 있다. 인도 디자인보호법 제22조에서는 등록 디자인의 도용과 관련된 규정을 통해서 권리범위에 대해 간접적으로 규정하고 있다.

디자인권의 침해는 동일하거나 실질적으로 동일하다고 판단되는 디자인을 등록받은 물품군의 물품에 사용하는 경우 또는 부정적인 사용이거나 모방이 명백한 경우에 있어서 물품에 대한 판매, 수입 등의 행위를 하는 경우가 해당되는 것을 알 수 있다. 즉, 디자인권은 디자인이 동일할 뿐만 아니라 사용된 물품도 같은 물품류에 속하여야 권리범위에 해당하게 된다. 디자인권은 저작권과는 달리 디자인 자체만을 위한 등록이 아니라 물품에 대한 디자인을 보호받는 것이기 때문에 이와 같이 실질적으로 동일한 디자인을 같은 물품류에 사용하는 경우에만 디자인권의 침해를 인정하게 된다.

따라서 디자인 출원 및 등록에 있어서 사용하고자 하는 물품뿐 아니라 사용할 여지가 있는 물품류도 면밀히 검토 후 출원에 임하여야 할 것이다.

사 실시권 및 양도

1) 실시권의 종류

실시권이란 소유자의 사용권 범위 내에서 다른 기관 또는 개인에게 부여받은 독점적인 디자인권을 사용할 수 있는 권한을 주는 것으로서 실시권 설정은 서면계약의 형태로 실행되어야 한다.

라이선스는 권리의 성격에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 구분된다.

전용실시권은 라이선스의 범위 및 기간 내에서 사용권자에게 독점적이고 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 주는 것으로서 허여권자는 제3자와 지식재산권 대상의 사용을 위한 라이선스 계약을 결정할 수 없고, 피 허여권자의 허락 없이 지식재산권 대상을 사용할 수 없는 계약을 의미한다.

통상실시권은 라이선스의 범위에 대해서 비 배타적으로 디자인을 사용할 수 있는 권한만을 부여하는 것을 말한다.

2) 디자인권의 양도

디자인권 역시 하나의 권리로서 양도의 대상이 될 수 있다. 다만 권리의 양도가 있었음을 특허상표청에 통지하고 등록부에 기재하여야 한다.

아 디자인권의 소멸

디자인권의 일반적인 소멸사유 및 취소심판에 의한 취소사유를 살펴보겠다.

1) 일반적인 소멸 사유

디자인권의 일반적인 소멸사유로 포기, 존속기간의 만료 및 등록료 미납 등이 있다. 디자인권자의 의사에 의해서 소멸하거나 일정 시간의 보호 기간이 지나 소멸하는 경우로서 디자인권자가 충분히 예상할 수 있고 충분히 대처할 수 있는 소멸사유이다.

2) 디자인권의 취소

디자인권의 소멸 사유 중에서 디자인권자의 의사에 의하지 않고 법에 의해서 디자인권이 소멸되는 경우가 있다. 인도 디자인보호법 제19조에서 디자인권의 취소 사유에 대해서 규정하고 있으며 무분별한 신청을 막기 위해 이해관계인에 한해서 다음 열거된 사유에 한해 취소 심판을 청구할 수 있게 하였다.

- (a) 해당 디자인이 먼저 인도에서 등록된 경우
- (b) 해당 디자인이 등록일 전에 인도 또는 외국에서 공개된 경우
- (c) 해당 디자인이 신규성 또는 창작성이 있는 디자인이 아닌 경우
- (d) 해당 디자인이 본법에 의하여 등록 가능하지 않은 경우
- (e) 해당 디자인이 제2조 (d)에 정의된 디자인이 아닌 경우

위의 5가지 사유로 디자인권의 취소 신청을 할 수 있다. 취소 사유는 대부분 디자인권의 실질적인 등록 요건으로 심사 단계에서 하자를 발견하지 못한 경우 하자 있는 권리를 존속시키지 않기 위해 취소할 수 있음을 규정하고 있는 것이다.

FORM 8
 [THE DESIGNS ACT, 2000]
PETITION FOR CANCELLATION FOR THE REGISTRATION OF A DESIGN
 (See section 19)

²[For Fee see First Schedule]

[^]Insert (in full) name, address and nationality.

Design No..... in Class.....

I (or We)[^],.....

.....

hereby apply that the registration of Design No. in Class..... may be cancelled on the grounds—

- (1)* that the design has been previously registered in India
- (2)* that it was published in any country prior to the date of registration.
- (3)*
- (4)*
- (5)*

*Strike out when not applicable.

Address for service in India—

.....

Dated this..... day of20.....

[^]To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed)[^].....

To
 The Controller of Designs,
 The Patent Office,

[그림 III-65] 인도 디자인권 취소 신청서

④ 디자인 물품 분류

인도에서는 로카르노 국제 분류에 의해서 디자인 물품을 분류한다. 디자인은 출원 시 반드시 물품에 대한 지정을 하여야 하고 디자인권은 물품과 관련해서 의미가 있는 것이기 때문에 물품분류는 중요한 부분이다. 인도의 디자인 물품 분류는 32개의 Class를 가지고 있고 각각 Sub-Class로서 여러 제품을 가지고 있다. 인도에 디자인 출원을 하는 경우 물품 분류를 반드시 기재하여야 하며 더 자세한 물품에 관해서 살펴보고자 하는 경우 인도 특허상표청을 이용하는 방법도 있으나 우리나라 특허청에서도 로카르노 분류에 관한 정보를 제공하기 때문에 우리나라 특허청을 이용하는 것이 좀 더 간편할 수 있다.

LIST OF CLASSES (Third Schedule)

| | |
|----------|--|
| Class 1 | FOODSTUFFS |
| Class 2 | ARTICLES OF CLOTHING AND HABERDASHERY |
| Class 3 | TRAVEL GOODS, CASES, PARASOLS AND PERSONAL BELONGINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED |
| Class 4 | BRUSH WARE |
| Class 5 | TEXTILE PIECEGOODS, ARTIFICIAL AND NATURAL SHEET MATERIAL |
| Class 6 | FURNISHING |
| Class 7 | HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED |
| Class 8 | TOOLS & HARDWARE |
| Class 9 | PACKAGES AND CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OR HANDLING OF GOODS |
| Class 10 | CLOCKS AND WATCHES AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS, CHECKING AND SIGNALLING INSTRUMENTS |
| Class 11 | ARTICLES OF ADORNMENT |
| Class 12 | MEANS OF TRANSPORT OR HOISTING |
| Class 13 | EQUIPMENT FOR PRODUCTION, DISTRIBUTION OR TRANSFORMATION OF ELECTRICITY |
| Class 14 | RECORDING, COMMUNICATION OR INFORMATION RETRIEVAL EQUIPMENT |
| Class 15 | MACHINES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED |
| Class 16 | PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC AND OPTICAL APPARATUS |
| Class 17 | MUSICAL INSTRUMENTS |
| Class 18 | PRINTING AND OFFICE MACHINERY |
| Class 19 | STATIONERY AND OFFICE EQUIPMENT, ARTISTS' AND TEACHING MATERIALS |
| Class 20 | SALES AND ADVERTISING EQUIPMENT, SIGNS |
| Class 21 | GAMES, TOYS, TENTS AND SPORTS GOODS |
| Class 22 | ARMS, PYROTECHNIC ARTICLES, ARTICLES FOR HUNTING, FISHING AND PEST KILLING |
| Class 23 | FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENTS, SANITARY, HEATING, VENTILATION AND AIR-CONDITIONING EQUIPMENT, SOLID FUEL |
| Class 24 | MEDICAL AND LABORATORY EQUIPMENTS |
| Class 25 | BUILDING UNITS AND CONSTRUCTION ELEMENTS |
| Class 26 | LIGHTING APPARATUS |
| Class 27 | TOBACCO AND SMOKERS' SUPPLIES |
| Class 28 | PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS, TOILET AND APPARATUS |
| Class 29 | DEVICES AND EQUIPMENT AGAINST FIRE HAZARDS, FOR ACCIDENT PREVENTION AND FOR RESCUE |
| Class 30 | ARTICLES FOR THE CARE AND HANDLING OF ANIMALS |
| Class 31 | MACHINES AND APPLIANCES FOR PREPARING FOOD OR DRINK NOT ELSEWHERE SPECIFIED |
| Class 99 | MISCELLANEOUS |

[그림 III-66] 인도 디자인 로카르노 국제 분류



INDIA INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

IV. 지식재산권 분쟁 대응



part 1

침해 행위에 대한 대응

가) 사법기관 이용 방법

지식재산권의 침해행위에 대한 대응으로 사법기관을 이용하는 방법을 살펴보겠다. 우선 소송관련 제도에서 각 권리마다 침해로 보는 행위를 살펴본 후 민사 소송 및 형사 소송을 살펴보고 인도의 법원의 심급 제도를 알아본다. 이후 비소송제도 ADR 즉 대안적인 분쟁 해결책(Alternative Dispute Resolution)으로 중재, 조정, 화해 제도를 살펴보겠다.

1) 소송관련 제도 및 기관

지식재산권의 분쟁 및 기타 소송에 있어서 대표적인 해결 방안으로 관할권이 있는 지방 법원에 소를 제기하여 판단을 받는 방법과 행정 기관 등에 심판을 받는 방법이 있을 것이다. 거절 결정이나 기타 장관의 명령 또는 결정에 대한 불복은 심판 절차를 통해 하게 되며 지식재산권의 침해가 있는 경우에는 지방 법원을 통해 민사소송을 제기하여 손해배상을 청구할 수 있게 된다.

지식재산권 전반에 걸쳐 유사한 규정이 있으나 권리마다 조금씩 다르게 규정하고 있다.

가) 침해로 보는 행위

지식재산권은 등록이 되고 나면 일정한 권리범위를 객관적인 기준에 의해서 부여 받고 제3자가 권리범위를 침해하는 경우에 이를 저지할 수 있는 소극적 권리와 자신의 권리범위 내에서 실시할 수 있는 적극적 권리를 부여 받아 배타적으로 실시할 수 있게 된다.

(1) 특허법

특허권은 청구범위(claim)에 의해 권리범위를 갖는다. 청구항 이외의 명세서로 권리범위를 한정할 수 없는 것이 원칙이다. 인도 특허법에서는 침해로 보는 행위를 특허법 제48조에서 규정하고 있는데 1)특허의 대상이 제품인 경우에는 그 사람의 승인을 받지 않은 제3자가 인도에서 해당 제품을 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위 2)특허의 대상이 방법인 경우에는 그 사람

의 승인을 받지 않은 제3자가 인도에서 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있던 제품을 사용, 판매 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 배타적으로 사용할 수 있는 권리가 특허권자에게 주어진다고 규정한다. 즉 특허 청구범위에 기재되어 있는 발명과 동일한 물건을 실시하거나 청구범위에 기재한 방법을 실시하거나 이를 통해 생산된 물건을 실시하는 경우 특허권의 권리범위에 속하게 된다.

그러나 특허법 제49조 및 제107조 A에서 1)외국에 등록된 선박, 항공기 또는 통상 외국에 거주하는 사람이 소유하는 육상 차량이 인도에 일시적 혹은 우발적으로 들어왔을 때 교통수단에 필요한 기기 등이 특허 발명과 동일한 경우 2)인도(또는 인도 외)에 있어 실제로 유효한 것에 근거해서 필요하게 되는 개발 및 정보의 제출에 적절히 관계된 사용을 위해서만 특허 발명을 제조 등(제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입)을 하는 행위 및 해당 제품을 제조 등(제조 및 판매 또는 반포)을 하는 것을 법률(제품의 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입을 규제)에 근거해 적법하게 허가된 사람으로부터 누군가가 특허 제품을 수입하는 행위인 경우에는 특허권의 권리범위에 미치지 않음을 규정하여 합리적으로 특허권을 적용시키려 하고 있다.

(2) 상표법

등록 상표권자가 되면 자신의 상표를 자신이 지정한 상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 가진다. 하지만 만약 특허권처럼 동일 범위에서만 타인의 사용을 배제할 수 있다면 상표의 혼동은 오히려 유사 범위에서 일어날 수 있고 심지어 유사하지 않더라도 혼동을 주는 경우가 있어 상표권의 효력이 의미를 잃게 된다.

인도 상표법에서는 상표의 등록 소유자가 아닌 사람 또는 허락 사용에 의한 사용자가 아닌 사람이 업으로서 등록 상표와 동일하거나 극히 유사한 표장을 등록 상표의 지정상품 또는 지정 서비스업에 대해 상표로써 사용하면 등록 상표의 침해가 되는 것으로 규정하고 있다.

상표의 등록 소유자가 아닌 자가 업으로 표장을 사용하여 공중에게 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우 또는 등록 상표와 관련이 있는 것처럼 여겨질 우려가 있는 경우에 등록 상표권의 침해로 보고 있으며 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 지정상품 또는 서비스업에 사용한 경우에 적용한다.

단지 표장이 동일, 유사한 것뿐만 아니라 상표는 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위한 수단이므로 상품 또는 서비스업의 유사성 역시 고려하여야 한다.

또한 인도 상표법에서는 지정상품 또는 서비스업이 유사하지 않아도 등록 상표의 평판이 높으며 정당한 이유 없이 표장을 사용하여 해당 등록 상표의 식별력이나 평판을 부당하게 이용하거나 해를 끼

치는 이른바 희석화 행위를 하는 경우까지 침해행위로 규정한다.

우리나라에서는 유사 범위까지만 권리범위를 인정하며 비유사 범위는 등록을 저지시킬 수 있을 뿐 사용을 저지시킬 수는 없다고 하고 있어 인도에서 상표를 사용, 등록을 할 때 이를 반드시 염두에 두어야 할 것이다.

인도 상표법에서는 1)등록상표를 상품 또는 상품의 포장에 붙이는 표시 행위 2)등록상표가 표시된 상품을 유통을 목적으로 판매 또는 전시하는 행위 또는 그러한 목적으로 저장하는 행위 또는 등록상표가 표시된 상태로 서비스를 제공하거나 공급하는 행위 3)등록상표가 표시된 상품을 수입 또는 수출하는 행위 4)등록상표를 영업 문서 또는 광고에 사용하는 경우를 상표의 사용으로 보고 있다. 특허와 달리 수출행위도 상표의 사용으로 볼 수 있다는 점 반드시 주의가 필요하다.

효력 제한 사유는 1)선행 상표의 소유자가 등록상표의 사용에 대해서 그 사용사실을 알면서 연속하는 5년간 이를 묵인했을 경우 2)기득권에 대한 예외로서 등록 상표에 대한 출원일 또는 그 상표의 사용일 전에 사용한 상표를 지정 상품 또는 서비스에 관하여 지속적으로 사용하고 있음을 증명하는 경우라면 침해하지 않는다고 본다.

(3) 디자인보호법

디자인권 역시 배타권의 본질로서 디자인권리자 본인만이 자신의 디자인을 사용할 수 있고 타인의 사용을 배제할 수 있다.

인도 디자인보호법에서는 1)디자인 소유자의 라이선스 또는 서면 동의 없이 판매 목적으로 해당 디자인이 등록되어 있는 물품군에 포함되는 어떠한 물품에 해당 디자인 또는 부정하거나 명백한 모방을 적용하거나 적용시키는 것 또는 해당 디자인이 것처럼 적용되는 것이 가능하도록 하려는 의도로 어떠한 행위를 하는 경우 2)해당 디자인이 등록되어 있는 물품군에 속하고 거기에 해당 디자인 또는 그것의 이를 모방한 것이 명백한 물품에 대한 판매 목적으로 동의 없이 수입하는 경우 3) 해당 디자인 또는 이를 모방하였음이 명백한 디자인으로서 해당 디자인의 물품군의 어떠한 물품에 대해서 동의 없이 해당 물품을 판매용으로 공개 또는 개시하거나 또는 공개, 개시시키는 경우에 있어서 침해하는 것으로 본다.

디자인권은 특허와 달리 유사 범위에서 사용하는 경우도 많으며 디자인권의 효력이 상실되는 것을 막기 위해 동일 뿐만 아니라 모방하였음이 명백한 디자인까지 효력을 넓히고 있으며 같은 물품류까지 범위를 넓혀 권리범위로 인정해 주고 있다.

나) 제도

(1) 금지 명령 및 손해배상

지식재산권의 침해에 대한 방어 수단으로 침해금지명령과 손해배상이 있고 이는 전 세계적으로 널리 사용되는 수단이다.

인도 특허법 제108조에서 침해 소송에 있어서 구제 조치를 규정하고 있다. 재판소는 재판소가 적절하다고 인정하는 조건에 따라 금지명령 및 원고의 선택에 따라 손해배상 또는 부당 이득 반환을 명할 수 있으며 침해품의 압수, 몰수, 파기 등의 조치를 취할 수도 있을 것이다. 이와 같은 법원의 조치를 통해서 특허권자는 자신의 권리에 대한 실질적인 보호를 얻을 수 있으며 자신이 받은 손해에 대해서 금전적인 보상이나 제품에 대한 압수를 할 수 있다.

위의 법원에 금지명령을 할 수 있도록 권한을 부여하는 지식재산권법상의 조문과는 별도로 인도의 특별구제법에는 법원의 재량에 의해서 일시적, 영구적으로 금지명령에 의해 사전 구제를 가능하게 하는 규정이 있다. 영구적 금지명령은 구두 심리에서 판결에 의해서 주어지고 피고는 영구적으로 원고의 권리를 침해하거나 그에 반하는 주장, 행위에 위탁하는 것이 금지된다. 일시적 금지명령은 소송 서류 중에 내려지며 민사소송법 규칙에 의해서 규제된다.

금지명령은 본질적인 금지적 효력이 있는 것으로 법정에서 권리 침해가 인정되기 전까지 우리나라의 가처분과 비슷한 형태로 법원은 자유재량에 의해서 잠정적인 구제책으로 금지명령을 중간 판결로 내릴 수 있다. 또한 지식재산권에 관련된 소송이 길어지고 원고의 침해 주장이 이유 없다고 판단되면 소송 중에 실시할 수 없었던 피고가 얻는 손해를 보상하기 위해 금지명령에 이런 손해배상 조건을 부가할 수 있다. 법원은 이런 금지 명령의 기간과 조건을 정함에 있어 상당히 넓은 재량권이 있다.

금지 명령신청에 법원은 결정을 내리기 전에 1)위반을 위한 증거가 확실한 사건인지 2)원고 측을 지지하는 편익의 균형과 3)금지명령이 부여되지 않을 경우 회복할 수 없는 손실 또는 고충이 발생하는지를 고려하여야 한다.

증거가 확실한 사건을 입증하기 위해서는, 원고는 피고가 자신의 권리를 위반하고 있다는 개연성을 법원에 납득시킬 필요가 있다. 원고가 입은 손해 및 침해자가 얻은 이익을 고려하여 손해배상액이 결정된다. 경제적 불법 행위에서 손해배상은 만약 침해 행위가 없었다면 피침해 당사자가 가졌을 이익 보전을 목적으로 결정된다. 적당한 로열티 또는 실시료가 적용될 수 있으며 로열티 또는 실시 계약에서 통상적으로 사용되는 금액이 손해를 계산하는 기초 자료로 사용된다. 동일한 시장에서 예상되는 이익이 동일한 경쟁적 침해에서 피고의 이익이 원고의 손해가 된다. 원고의 손해는 다른 경쟁 라인의 다른 시장에 발판을 피고가 얻음으로 불리한 위치에 놓이게 되어 얻게 되는 손해를 포함한다.

(2) 손해배상의 제한

침해 행위가 있던 날 해당 특허의 존재를 알지 못하고 이에 대한 적절한 이유가 있던 것을 입증하는 침해자에 대해서는 손해 배상이나 부당 이득 반환 명령은 인정되지 않는다. 또한 특허권자가 소정의 기간 내에 갱신 수수료의 납부를 게을리 하여 해당 기간의 연장전에 행해진 침해 행위와 관련되는 손해 배상 또는 부당 이득 반환의 허여에 대해서는 거절할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 그리고 권리의 부분 포기나 정정 등에 대한 신청이 있고 이에 대한 결정이 되기 전에 해당 발명의 사용과 관련되는 소송에 대해서는 손해배상 또는 부당이득 반환 청구를 할 수 없는 것으로 규정하고 있다.

즉 특허권자의 잘못이나 침해자가 실질적으로 인식할 수 없었던 경우에는 손해배상이나 부당 이득 반환 청구를 제한하나 이런 경우라도 침해 금지 명령은 제한되지 않아 특허권자는 보호받을 수 있다.

상표권의 경우도 증명 표장 또는 단체 표장에 대한 침해 소송의 경우나 피고가 소송 대상 상표의 사용을 개시할 당시 원고가 해당 상표에 대한 등록권리자라는 사실 또는 원고가 허락된 방법에 의해 등록 상표를 사용하는 등록 사용자라는 사실을 알지 못하였고 그렇게 믿은데 과실이 없는 경우 피고가 해당 상표에 대한 권리의 존재 및 내용을 안 즉시 지정상품 또는 서비스에 대한 해당 상표를 사용하는 것을 멈춘 경우에는 이를 할 수 없는 것으로 규정하고 있다. 또한 부정경쟁 관련 소송을 제기하는 경우에 있어서도 피고가 소송 대상 상표의 사용을 개시 당시 원고의 해당 상표가 사용되고 있는지 알지 못하였고 그렇게 믿은데 과실이 없고 피고가 상표의 존재 내용을 안 즉시 상표의 사용을 멈추었다면 손해배상 또는 부당이득 반환을 할 수 없다고 규정하고 있다.

(3) 형사 절차

인도의 법률 시스템에서 민사와 형사는 그 구제방법에 있어 상당히 차이가 많이 난다. 형벌은 침해 죄를 구성하는 경우에만 내려지며 금지명령 등 중간 명령은 형사 절차에서 내려지지 않고 그 입증책임이 민사 절차보다 엄격하다. 인도에서는 국가적 형벌을 가하는 형사 절차보다 그나마 절차가 간이하고 유리한 민사 절차를 많이 택하게 된다. 형사 기소가 침해를 억제하는 효과가 있어 일단 기소를 해놓고 추후 민사 소송을 제기하는 경우도 많다. 이하 각 지식재산권에서 형사 죄에 관한 규정을 살펴보겠다.

• 특허법

〈표 IV-1〉 인도의 특허 형사 죄

제118조 비밀 유지 의무

누구도 국방 목적으로 발명에 대한 비밀 유지 명령 또는 사전 허가 없이 거주자의 해외 특허 출원에 대해서 위반하여

| |
|---|
| 출원하였을 경우에는 2년 이하의 금고 또는 벌금에 처하거나 이들 모두를 부가할 수 있다. |
| 제119조 등록부 허위 기재 등록부 기재사항에 대해서 허위기재하거나 등록 사항의 등본이라고 사칭하는 서면을 작성하거나 이를 시킨 경우, 또는 이를 알면서도 그것을 증거로 제출하거나 제공 또는 제출 하였을 때에는 2년 이하의 금고 또는 벌금에 처하거나 이들 모두를 부가할 수 있다. |
| 제120조 특허권의 허위표시 자기가 판매하고 있는 물품에 대해서 인도에서 특허를 취득하고 있거나 또는 인도에 있어서 출원의 대상인 취지인 것에 대해서 허위로 표시 했을 때에는 100,000 루피 이하의 벌금에 처한다. |
| 제122조 정보제공의 거절 또는 해태 중앙정부에 대해서 정부의 목적으로 발명을 사용하는 중앙정부의 권한과 관련하여 이에 대한 정보 제공을 거절하거나 게을리 했을 때 또는 특허권자에게 정보를 요구하는 장관의 권한에 대해서 이를 거절하거나 게을리 했을 때에는 1,000,000 루피 이하의 벌금에 처한다. 또한 위의 정보에 대해서 허위인 정보 또는 진술서 및 그 사람이 허위인 것을 알거나 것처럼 믿는 이유를 가져 또는 진정이라고 믿지 않는 정보에 대한 진술서를 제출하는 경우라면 6개월 이하의 금고 또는 벌금에 처하거나 이들 모두를 부가할 수 있다. |
| 제123조 등록되지 않은 특허 대리인에 의한 업무 누군가 제129조의 규정을 위반했을 때에는 그 사람이 초범의 경우는 100,000 루피 이하의 벌금에 처하고, 재범 이상의 경우는 500,000 루피 이하의 벌금에 처한다. |
| 제124조 회사에 의한 위반 (1) 본법에 근거하는 죄를 범한 사람이 회사일 때에는 해당 회사 및 그 영업 행위에 대해 범행 당시의 각 담당자 및 각 책임자는 해당 범행에 대해 유죄로 간주하며, 거기에 응해 소추 및 처벌을 받는다. 다만, 본 항의 어떤 규정도 자기가 알지 못하는 사이에 해당 범행이 된 것 또는 그 사람이 해당 범행을 방지하기 위해 충분한 주의를 기울인 것을 입증했을 때에는 누구도 일절 처벌하지 않는다. (2) (1)의 어떤 규정에 구애 받지 않고, 회사가 본법에 근거하는 죄를 범했을 경우에는, 그 죄가 회사의 이사, 관리직, 비서직 혹은 그 외의 간부의 동의 또는 묵인 아래에 범해진 것 또는 해당 범행이 그러한 사람의 어떠한 태만에 기인하는 것이 입증되었을 때에는 해당 이사, 관리직, 비서직 혹은 그 외의 간부도 그 해당 범행에 대해서 유죄로 간주해져 거기에 응해 소추 및 처벌을 받는다. |

• 상표법

인도 상표법에서는 민사상 조치뿐만 아니라 형사상 조치도 가능하도록 규정하고 있다. 상표법은 특허법과 달리 공익상 보호의 요청이 매우 크기 때문에 사익적 요청이 강한 특허법에 비해서 더 자세하게 형사상 죄를 규정하고 있다.

〈표 IV-2〉 인도의 상표 형사 죄

| |
|---|
| 제103조 허위 상표, 거래 표시 등의 사용에 대한 벌칙 다음에 해당하는 자로서 사기의 의사를 갖지 않았던 것을 입증하지 못하는 한, 6개월 이상 3년 이하의 금고 또는 |
|---|

50,000 루피 이상, 200,000 루피 이하의 벌금에 처한다.

- (a) 상표를 위조하는 자
 - (b) 상품 또는 서비스에 상표를 부정사용 한 자
 - (c) 상표를 위조 또는 위조를 위해 사용할 목적으로, 타형, 판목, 기계, 금속판 또는 기타 기구를 제작, 처분 또는 소지하는 자
 - (d) 상품 또는 서비스에 허위의 거래 표시를 사용하는 자
 - (e) 제139조에 의한 상품의 제조국, 제조지, 생산국, 생산지 또는 제조자의 명칭 및 주소를 표시해야 하는 상품에 대해 그 나라, 장소, 명칭 또는 주소를 허위표시 하는 자
 - (f) 제139조에 의해 원산지 표시가 요구되는 상품에 대해 그 원산지 표시를 위조, 변경 또는 소거하는 자
 - (g) 상기 1항에 해당하는 행위를 유발시킨 자
- 다만, 법원은 판결에 기재된 적절하고 특별한 이유가 있는 경우, 6개월 미만의 금고 또는 50,000 루피 미만의 벌금을 부과할 수 있다.

제104조 허위 상표 또는 거래 표시를 사용한 상품의 판매 또는 서비스의 제공에 대한 벌칙

허위 상표 또는 허위의 거래 표시가 첨부되거나 제139조에 의해 상품의 제조국, 제조지, 생산국, 생산지 또는 제조자, 서비스 제공자의 명칭 및 주소를 표시해야 함에도 이를 첨부하지 않은 상품이나 물건을 판매, 임대차 하거나 판매를 위해 전시 또는 판매를 위해 임차하거나 소지하는 경우 또는 서비스를 제공하거나 임차하는 자는 다음의 1에 해당하는 것을 입증하지 못하는 한, 6개월 이상 3년 이하의 금고 또는 50,000 루피 이상 200,000 루피 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

- (a) 본 조에 위반하지 않기 위한 모든 합리적인 예방 조치를 강구하고, 위반 당시 해당 상표 또는 거래 표시의 진정성 또는 상품 또는 서비스와 관련한 위반 사실을 의심할만한 이유가 없었던 경우
- (b) 고소인의 요구에 따라 또는 고소인을 위해 자신이 취득한 상품, 물건 또는 서비스를 입수한 자에 대한 모든 정보를 스스로 제공한 경우
- (c) 기타 선으로 행동한 경우

다만, 법원은 판결에 기재된 적절하고 특별한 이유가 있는 경우 6개월 미만의 금고 또는 50,000 루피 미만의 벌금을 부과할 수 있다.

제105조 재범 또는 누범에 대한 가중 벌칙

제103조 또는 제104조 위반으로 이미 유죄의 선고를 받은 자가 상기 위반으로 재차 유죄가 선고되었을 때는, 재범 및 각 누범에 대해 1년 이상 3년 이하의 금고 또는 100,000 루피 이상 200,000 루피 이하의 벌금에 처한다. 다만, 법원은 판결에 기재된 적절하고 특별한 이유가 있는 경우 1년 미만의 금고 또는 100,000 루피 미만의 벌금을 부과할 수 있다. 다만, 본 법 시행 전에 이루어진 유죄 선고에 대해서는 본 조를 소급하여 적용하지 아니한다.

제107조 허위의 상표 등록 표시에 대한 벌칙

(1) 어느 누구도 다음의 표시를 해서는 안 된다.

- (a) 등록상표가 아닌 표장에 대해, 등록상표라는 취지의 표시
- (b) 등록상표의 일부로서 분리 등록을 받지 않은 것에 대해 분리하여 상표로서 등록을 받았다는 취지의 표시
- (c) 지정상품 또는 지정서비스가 아닌 것에 대해 등록상표로 등록되어 있다는 취지의 표시
- (d) 등록부에 기재된 제한에 따라 배타적 사용의 권리가 미치지 않은 경우에 대해, 등록상표의 배타적 사용의 권리가 있다는 취지의 표시

(2) 규정 (1)의 어느 한 항에 해당하는 자는 3년 이하의 금고 또는 벌금을 부과하거나 이를 병과한다.

| |
|--|
| <p>제108조 영업소와 상표 등록청의 관련성에 대한 허위 표시에 대한 벌칙 자신의 영업소 또는 그가 발행하는 서류상 또는 기타의 방법으로 해당 영업소가 상표사무국 이거나 상표사무국과 공식적인 관계가 있다고 오인시킬 만한 용어를 사용하는 자는 2년 이하의 금고 또는 벌금에 처하거나, 이를 병과한다.</p> |
| <p>제109조 등록부예의 허위 기재에 대한 벌칙 등록부예 허위 기재를 하거나 허위 기재를 유도 하거나 기재 사항 또는 서류가 허위임을 알면서 이를 증거로서 작성 또는 제출하거나 작성 또는 제출을 유도한 자는 2년 이하의 금고 또는 벌금에 처하거나, 이를 병과한다.</p> |
| <p>제110조 면책 규정 제102조, 제103조, 제104조 및 제105조의 규정은 등록상표 또는 등록상표의 소유자로서 본 법에 의해 설정되거나 인정된 권리가 있으며 다음에 해당하는 경우에는 그 작위, 부작위에 대해 상기 조항의 위반으로 보지 아니한다.</p> |

• 디자인보호법

인도의 디자인보호법에서는 형사죄에 대해서 규정하고 있지 않다. 아직 디자인보호법의 역사가 길지 않고 출원, 등록 건수나 소송 사례가 적어 구체적으로 제정된 바가 없다. 다만 디자인보호법에서는 특허법 조문을 인용하는 경우가 많아 특허법을 준용하여 인정할 여지가 있다.

(4) 행정 기관의 결정에 불복

지식재산권법 하에서 등록, 허가 무효, 취소 또는 조건의 부과 등에 대한 결정에 사법상 검토를 요청하여 행정기관 결정의 당위성을 판단 받을 수 있다. 특허상표청의 명령에 항고의 형식으로 이루어지는데 고등법원이 항고의 재판권을 가지고 있다.

지식재산권자는 자신의 권리가 취소, 무효 혹은 원치 않는 재정 명령 등이 떨어진 경우 이에 대해서 불복할 수 있으며 제3자는 권리의 연장, 취소청구가 거부되었을 때, 이의 신청이 기각 되었을 때 이에 대해서 항고할 수 있다.

다) 기관

(1) 하급법원

인도의 하급법원은 민사와 형사재판을 담당하는 하급법원과 특화분야를 다루는 전문법원으로 나뉜다. 민사담당의 하급법원은 Munsif courts와 Courts of Subordinate Judges로 나뉘는데 이곳에서 불복 시 지방법원(District Court)으로 항소(appeal)할 수 있으며 고등법원으로 재항소 할 수 있다. 우리나라와 다르지 않게 두 번의 항소가 허용되며 두 번째 항소는 법률적용에 관해서만 할 수 있다.



[그림 IV-1] 인도 델리의 지방법원

(2) 고등법원

고등법원은 총 18개가 있으며 한 주에 한 개씩 위치하여 그 주의 최고 법원으로서 역할을 수행한다. 고등법원은 항소심 재판권만을 가지며 관할 지역 하급법원을 감독하는 역할을 한다.



[그림 IV-2] 인도 델리의 고등법원

(3) 대법원

대법원은 인도의 최고 법원으로서 헌법에 대한 최종 해석 권한을 갖고 있다. 대법원은 제1심의 배타적 재판권(original jurisdiction), 상고심 재판권(appellate jurisdiction), 권고적 의견에 관한 재판권(advisory jurisdiction)을 가진다.

특허법 제104조에서 재판 관할권에 대한 내용을 규정하고 있는데 ‘제105조에 근거하는 소송, 제106조에 근거하는 소송 혹은 제106조에 근거하는 어떠한 구제 조치를 요구하는 소송, 특허 침해와 관련된 소송에 대해서는 해당 소송 심리의 재판 관할권을 가지는 지방 재판소보다 하급 재판소에 제기할 수 없다.’ 라고 규정하고 있다. 즉 침해 관련 소송은 하급 법원이 아니라 지방법원(District court)에 제기하여야 하는 것이다.

침해 소송에 있어서 누가 입증책임을 지는지는 매우 중요하다. 입증책임이란 주장하는 바가 증명되지 아니하였을 때 지게 되는 패소 부담으로 원칙적으로 주장하는 자가 자신이 주장하는 바를 입증하여야 하지 피주장자가 상대 주장하는 사실이 근거 없음을 입증하여야 하는 것이 아니므로 침해를 주장하는 원고가 침해 사실을 입증해야 함이 원칙이다. 그러나 우리나라에서는 지식재산권의 입증 난이성을 이유로 또한 실시자가 자신의 발명의 특허발명과 동일하지 않음을 입증하는 것이 더 쉽다고 하여 피고에게 입증책임을 전환하였다. 인도에서도 우리나라와 유사한 규정이 있는데 특허법 제104조 A에서 제조 방법의 입증 책임을 피고에게 넘겨 특허 발명이 제조 방법인 경우 생산되는 물품이 특허 발명의 생산 물품과 동일하다면 제조 방법이 특허 발명과 다른 피고가 입증해야 한다고 하였다. 이 경우에도 물품의 동일성은 특허권자가 입증해야 한다고 하여 입증 책임을 완전히 전환시키지는 않은 것으로 보인다.

이 외에도 상표권, 디자인권에 기한 소송도 역시 지방법원(District Court)에 제기하여야 한다. 특이한 점은 부정경쟁행위는 민법에서 규율하고 있음에도 상표와 관련된 소송으로 지방법원에 제기하여야 하는데 상표권에 관한 소송은 다음과 같다.

1)등록 상표의 침해에 대한 소송 2)등록 상표의 권리에 대한 소송 3)등록 여부를 불문하고 피고가 원고의 상표와 동일하거나 매우 유사한 상표를 사용하여 부정경쟁 행위로 인정되는 경우의 소송은 상표에 대한 소송으로 인정하여 지방법원에 소송을 제기하여야 한다.



[그림 IV-3] 인도의 대법원, <http://sci.gov.in>

2) 비소송제도

대부분의 침해사실을 인지했을 때 권리자들은 우선 경고장을 보내게 되는데 경고장에는 법정 기재 사항은 없지만 대체로 자신이 권리자이고 상대방이 자신의 발명과 동일한 발명을 실시하고 있으며, 이는 침해에 해당되므로 실시중지를 요청하고 그렇지 않은 경우에는 법적 대응을 진행하겠다는 내용으로 보내게 된다. 이로 인한 법적 구속력은 없지만 경고장을 보냄으로써 상대방의 악의의 실시를 포함한 기타 입증에 매우 용이해지는 장점이 있다. 또 이로 인해 많은 문제가 해결되기도 한다. 그러나 이로 해결되지 않는 경우 법원에 의한 절차이외의 분쟁해결을 고려할 수 있다. 이러한 대체분쟁해결 방법으로는 중재, 화해, 조정 등이 있다.

ADR을 통해 분쟁을 해결하는 것은 일률적으로 법원에 소를 제기하는 것과 달리 상황에 따라 당사자 간 또는 제3자의 중재, 전문가를 통해 다양한 해결방안을 모색하는 것으로써 법원과 재판소에 비해 대체로 짧은 시간 내에 적은 비용으로 분쟁의 해결이 가능하여 모든 사람에게 혜택이 돌아갈 수 있다. 구체적으로 ADR의 장점으로는 유연성(flexibility), 개인 정보 보호 및 비밀 유지(Privacy and confidentiality), 자체 감독(Self-directed), 비용(cost), 본인이 더 중요하다고 생각하는데 중점을 둘 수 있고(Focus on what's important to you), 절차가 덜 형식적이며(Less formal), 결과(outcome)가 더 만족스러울 수 있다는 장점이 있다. 이는 근본적으로 ADR의 절차는 특정 분쟁에 맞게 조절할 수 있기 때문에 일반 법원의 프로세스에 비하면 훨씬 유연하게 조정이 가능하기 때문이다. 또한 법원과 재판소의 심리와 결정은 일반적으로 공개되고 심리과정에서 드러나는 개인정보도 많기

때문에 ADR의 과정과 결과를 통해 개인적인 비밀이 보장될 수 있다. 이는 특히 특허나 노하우, 영업 비밀과 관련한 분쟁에서 큰 장점이다. 또한 ADR은 결정을 내릴 사람을 선택할 수 있는 재량권이 부여 되는데 그러한 의사결정자는 법원이 될 수도 있고 당사자가 합의하에 정하는 사람이 될 수도 있다. 따라서 이러한 사람과 상대방의 합의하에 절차와 결과를 조정 할 수도 있어 더 유연한 상황대처가 가능하다. 또한 법원의 심리와 결정에는 많은 비용이 요구되고 재판소에 의하는 것도 법원보다는 저렴할 수 있으나 청문회 및 법적비용에 대한 부담이 있다. 또한 일정 형식에 따라 진행해야 하므로 법원에 소송을 하는 경우 몇 년 후야 그 결과가 나와 시간적인 소모도 많다는 점을 고려하면 ADR에 의한 분쟁해결이 본인뿐만 아니라 상대방, 나아가 관련자들도 모두 이익을 얻을 수 있는 유용한 제도이다.

또한 WIPO에서 중재조정센터(ARBITRATION AND MEDIATION CENTER)를 두고 있기 때문에 중재를 하고자 하는 자는 WIPO에서 정하는 바에 따라 중재신청을 할 수 있다. WIPO의 중재 규칙에 의하면 '중재 계약은 WIPO 중재 규칙 하에 중재를 위해 제공되는 이러한 규칙들은 그 중재 계약의 일부를 형성하는 것으로 해석되어야하며 분쟁의 당사자가 달리 동의하지 않는 한 분쟁은 본 규칙에 따라 개시 날짜에 중재의 개시 효과를 갖는다.(Scope of Application of Rules, Article 2). 중재를 하고자 하는 자는 중재의 개시를 위해 WIPO 중재센터 및 상대방에 대해 중재를 위한 신청서를 제출함으로써 시작된다. 이 때 중재의 개시 날짜는 중재를 위한 요청이 센터에 접수되는 날로 한다. 분쟁중재요청의 신청서에는 (i)분쟁은 WIPO 중재 규칙 하에서 중재될 수 있는 분쟁의 범위 내에서 분쟁에 대한 중재 요청 (ii)이름, 주소 및 전화, 팩스, 전자 메일 또는 당사자와 원고의 대표자 기타 통신 참조 (iii)중재 계약의 사본 및 해당되는 경우 적용되는 법률조항 (iv)권리와 재산 관계에 관련된 모든 기술, 성질을 포함한 분쟁의 성격과 상황 (v)(iv)에 의해 요구되는 약속 또는 관찰 등의 사항을 기재한 신청서를 제출하면 된다.

가) 협상(Negotiation)

지식재산권과 관련된 분쟁을 해결하기 위한 방법으로 협상의 방법을 사용할 수 있다. 협상은 일반적으로 당사자들이 분쟁 해결을 위한 협상테이블에서 대화를 통해 결론을 도출해 내는 것으로 관계자 또한 협의의 과정에서 참여가 가능하나 정해진 형태는 없고 필요에 따라 다양한 형태로 진행하게 된다. 의견 차이를 해결하기 위해 협상을 사용하는데 협상을 할 경우 해결해야 하는 쟁점이 무엇인지, 본인과 상대방이 원하는 것이 무엇인지, 모두가 실행가능한 합의에 도달하는 목표를 설정하고 이를 해결하기 위한 방법을 개발해 낼 수도 있다.

나) 조정제도(Mediation)

알선·중개·중재와 마찬가지로 재판에 의하지 않고 당사자 간의 분쟁해결을 도모하는 제도이다. 분쟁 당사자 사이에 제3자가 개입하여 화해를 이끌어낸다는 점에서 일상적인 의미로는 중재와 큰 차이가 없으나 법률적으로는 명확하게 구별된다. 중재는 제3자의 판단이 법적인 구속력을 가지며 당사자는 이에 따라야 한다. 이에 비하여 조정은 제3자의 조정안에 대하여 분쟁의 당사자가 승낙하면 화해가 이루어지지만, 그 조정안이 법적인 구속력은 없어 당사자가 이를 수용하지 않을 수도 있다. 조정에 부칠 것인지의 여부는 원칙적으로 당사자의 임의에 달려 있지만, 예외적으로 강제조정이 인정되기도 한다. 일반적으로는 분쟁당사자가 제3자(조정자)의 도움으로 분쟁을 해결하고자 할 때 널리 쓰이는 과정이다. 조정은 논쟁의 주제를 명확히 하고, 선택사항을 개발하며, 합의에 이르기 위한 대안을 고려하며 합의에 도달하기 위해 노력하는 과정을 포함한다. 조정자는 이러한 합의의 도달을 촉진하는 역할을 할 뿐 분쟁문제에 대한 결정을 하지는 않는다. 이는 중재자의 결정이 바로 법적인 효력을 갖는 것과 차이가 있다.

조정자(mediator)는 양 당사자들의 동의 또는 법원에 의해 선정된다. 조정자는 옳고 그름을 가리는 것이 아닌 양 당사자로 하여금 대화를 통해 합의안을 내어놓도록 촉매의 역할을 한다. 중재를 통해 분쟁이 가속화되기 전 조기에 종식될 수 있고 소송비용을 절감할 수 있는 장점이 있다.

다만 소송(litigation)이 진행되기 전에 조정신청을 하기 위해서는 사전 계약서를 통해서 이를 약정해 두었어야 가능하며 그런 내용이 양당사자 사이에 없었던 경우라면 소송이 시작되기 전에 조정 제도를 이용할 수는 없을 것이다.

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION



AGREEMENT TO MEDIATE

Form No: 107

1. This agreement to mediate is made by the parties hereunder, on the date mentioned below.

Name of Party No.1:

Address:

Tel / Mobile / Email:

Name of Party No. 2:

Address:

Tel / Mobile / Email:

2. The parties to this agreement has a dispute, which is Contractual / Non-Contractual, arising out of agreement dated / Other and would like to resolve the dispute by mediation under the IIAM Mediation Rules.

3. The parties hereby agree that:

1) The dispute will be mediated by the following Mediator(s), appointed by IIAM by consent of parties,

2) The mediation will be confidential;

3) The mediation is being conducted with the purpose of arriving at an acceptable resolution by settling the dispute by consensus;

4) The IIAM Mediation rules and procedures and the Arbitration & Conciliation Act, 1996 shall apply for mediation;

Signature of Party No.1

Signature of Party No.2

www.arbitrationindia.org

[그림 IV-4] 인도의 조정 동의서

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION

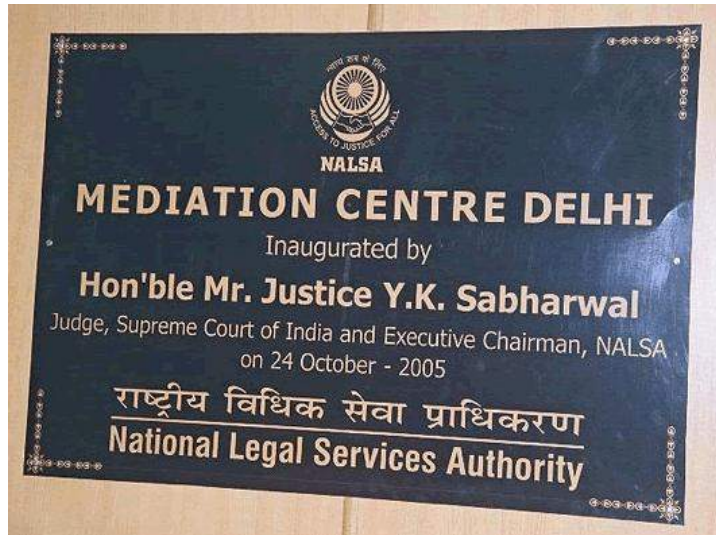


- 5) The mediator(s) shall assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute;
- 6) In executing this agreement, the parties expressly agree to mediate in good faith and to either attend said mediation in person or to have a representative having final and binding settlement authority,
- 7) The entire process is a voluntary process and until the parties reach settlement and sign the agreement, any party is free to opt out of the process,
- 8) The parties shall pay the Mediator(s) fee and the IIAM Administrative charges as intimated by the IIAM Administrator and as per the current IIAM Rules and Fee schedule,
- 9) The mediator shall not be presented by the parties as a witness in any arbitral or judicial proceedings.
- 10) The mediation proceedings shall be terminated—
 - (a) By the signing of the settlement agreement by the parties on the date of the agreement; or
 - (b) By a written declaration of the mediator(s), after consultation with the parties, to the effect that further efforts at mediation are no longer justified, on the date of the declaration; or
 - (c) By a written declaration of the parties addressed to the mediator(s) to the effect that the mediation proceedings are terminated, on the date of the declaration; or
 - (d) By a written declaration of a party to the other party and the mediator(s), if appointed, to the effect that the mediation proceedings are terminated, on the date of the declaration.

Date:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Name & Signature of Party No.1 | Name & Signature of Party No.2 |
| Accepted | |
| Name & Signature of Mediator(s) | |

[그림 IV-5] 인도의 조정 동의서



자료 : <http://nalsa.gov.in>

[그림 IV-6] 인도 델리 고등 법원의 조정 센터

다) 화해(Conciliation)

화해는 분쟁의 당사자가 수락할 수 있는 해결조건을 제시함으로써 분쟁의 해결을 도모하는 것이다. 화해는 근본적으로 중재나 조정과는 다른 분쟁당사자 간의 긍정적인 관계를 건설하는 것이다. 화해자 (conciliator)라고 하는 것은 비 편향적인 사람으로서 양 당사자의 협상을 도와주고 만족스러운 합의점에 도달하게 도와주는 사람이다. 중재와는 달리 화해는 훨씬 덜 적대적인 과정으로 지식재산권에 있어서는 침해된 권리를 분명히 하고 이상적인 해결책을 찾는데 그 의의가 있다. 화해는 공통의 합의점에 도달하도록 이상적이고 개별적인 해결책을 찾는데 이것은 비록 조정과 비슷하게 들리기 하지만 둘 사이에는 분쟁을 해결하는 방법에 있어서 중요한 차이점이 있다. 분쟁의 실질적인 해결에 있어서 화해자는 상대적으로 직접적인 역할을 한다. 그리고 심지어 양 당사자에게 해결을 위한 특정한 해결책을 제시한다. 화해자는 당사자가 아니라 종종 해결조건을 발달시키고 제안한다. 양 당사자는 화해자에게 조언을 얻기 위해 오며 당사자는 화해자의 제안에 대해 결정한다. 이러한 점에서 화해자의 역할은 조정자의 역할과 다르다. 화해자는 과거 잘못된 전통적인 방식에 집중하는 것이 아니며 해결방법을 발생시키는 데에 대한 책임을 혼자 지는 것이라 생각하지 않는다. 대신 화해자는 적절한 최상의 해결책을 찾기 위해 당사자들과 파트너로서 함께 모색해 나간다. 화해는 예방적인 차원에서 많이 사용되는데 이는 조정과 중재가 분쟁이 발생하여 심각하게 된 상황에서 분쟁을 종료시키기 위해 도입되는 해결책이라는 점에서 다르다. conciliation은 종종 mediation과 유사한 의미로 많이 쓰이기도 한다.

라) 중재(Arbitration)

지식재산권에 대한 조정이 자발적이었던 것인 반면, 중재는 당사자의 상호 중재 합의계약에 따라 동의함으로써 효력이 생기며 중재인은 중재 당사자 모두의 의견과 사실을 청취한 후에 판단을 함으로써 이 판단은 법적인 구속력을 가진다. 이미 중재 판정이 되면 법정에서 더 이상의 법적 절차가 허용되지 않으나 당사자들이 합의에 도달하지 않으면 중재도 가능하며 소송도 합법적인 선택사항으로 남아 있다. 중재는 조정과는 달리 일정한 형식이 있으며 중재자는 일정한 법적지식과 경쟁력을 갖춘 자로 구성되어야 한다. 또한 어느 정도는 법적인 구제절차에 따르므로 당사자의 자율에 따른 창의력 있는 해결방안이 도출되기가 어렵다.

인도에서 중재는 Arbitration and Conciliation Act, 1996에 의해서 규정되는데 임시중재(ad hoc) 또는 기관중재(institutional)가 있다. 임시중재의 경우 양 당사자가 중재자를 선택할 수 있다.

(1) 임시 중재

임시 중재는 양 당사자 및 중재자간에 절차의 합의가 필요하다. 이는 서로간의 협조가 필요하며 많은 시간이 소요된다. 특히나 분쟁 중에는 상호 협조를 기대하기는 어려운 일이다.

(2) 기관 중재

기관 중재의 경우 양 당사자에 의해 선택된 기관이 중재자 및 중재 장소의 선택 결정 등 중재 절차를 진행한다. 중재 기관은 일정한 수의 중재자들을 그들의 프로필과 함께 보유하고 있으며 당사자들은 이를 선택할 수 있다. 이런 중재 기관들은 전문 중재자들을 보유하고 있기도 하다. 또한 중재 기관들은 중재에 필요한 여러 하부 조직들을 공급해줄 수 있는바 임시 중재에서는 이런 편의를 누릴 수 없다.

중재 기관은 Indian Council of Arbitration (ICA), Indian Institute of Arbitration and Mediation (IIAM), The Delhi International Arbitration Centre(DAC), LCIA India 등이 있다.

이런 중재 기관들에 의해 중재를 개시하고 싶다면 중재 신청서를 해당 기관의 심사관 또는 직원에 제출하면 된다.

중재 신청서에는 아래 사항들이 포함되어야 한다.

- ① 중재 당사자들 및 대리인들의 이름, 주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일 주소 등 인적사항
- ② 중재 조항의 복사본 또는 별도의 중재 동의서를 중재 조항이 포함되어 있거나 중재의 발생과 관련된 문서, 분쟁이 발생한 상황과 관련된 계약서, 동의서 및 각종 문서들

③ 분쟁의 상황을 설명하는 요약문 및 상대방에 대한 중재 요구사항 주장과 주장을 뒷받침 하는 근거

④ 양 당사자 간에 미리 합의되었거나 신청자가 제안하는 기타 요구사항(중재 언어, 중재자의 수-
짝수가 되어서는 안 된다, 중재자의 자격 등)

⑤ 수수료

중재는 중재 위원회가 중재 신청서, 수수료 및 주장사항을 받은 순간부터 개시된 것으로 간주된다. 전
담하는 중재기관에 따라 상기 요구 서류 및 세부적인 중재 절차가 달라질 수 있음을 주의하여야 한다.

인도에서는 고등법원에 중재 센터(Delhi International Arbitration Centre)를 두고 있다.



자료 : <http://www.dacdelhi.org>

[그림 IV-7] 인도 델리 고등법원의 중재 센터

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION



4) The parties would like to have their dispute resolved by

Fast Track Arbitration

Regular Arbitration

AMA Procedure

5) The parties hereby agree that:

(1) They shall follow the IIAM Arbitration Rules and procedures for arbitration.

(2) They shall select the arbitrator(s) and otherwise conduct the arbitration in accordance with the Arbitration & Conciliation Act, 1996 and the IIAM Arbitration Rules.

(3) They shall pay the Arbitrator(s) fee and the IIAM Administrative charges as intimated by the IIAM Administrator and as per the current IIAM Rules and Fee schedule.

(4) The award of the arbitrator shall be final and binding upon them.

Date:

Name & Signature of Party No.1

Name & Signature of Party No.2

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION



ARBITRATION SUBMISSION FORM

Form No: 103

DETAILS OF PARTIES:

Name of Submitting Party/ies:

Address:

Tel / Mobile / Email:

Name of Opposite Party/ies:

Address:

Tel / Mobile / Email:

www.arbitrationindia.org

[그림 IV-10] 인도 중재 신청서

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION



DETAILS OF DISPUTE:

Nature of Dispute: Contractual Non-Contractual
 Domestic International

In case of contractual dispute, date of agreement:

In case of contractual dispute, whether agreement provides arbitration clause: Yes No
 IIAM Arbitration Clause / AMA Procedure
 (*Attach copy of agreement)

If no, whether the parties have entered into an agreement to arbitrate their dispute: Yes No
 (*Attach copy of agreement)

Whether IIAM is the institution designated by the parties, as per the agreement: Yes No

Date, when arbitration clause was invoked:
 (*Attach copy of notice)

Appx. Quantum of Claim / Dispute:

Type of arbitration selected: Regular Fast Track

Brief Synopsis of Dispute:

[그림 IV-11] 인도 중재 신청서

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION



In case of sole arbitrator, whether parties have agreed on the Arbitrator: Yes No

If yes, Name & Address of the Arbitrator:

In case of multi-arbitrators, whether the parties have appointed their respective arbitrators: Yes No

If yes, Name & Address of the Arbitrators:

In case the Dispute Resolution Clause provides for mediation or any amicable dispute resolution process, has the same been exhausted: Yes No

If no, reason for not exhausting the same:

If yes, details of the same:

[그림 IV-12] 인도 중재 신청서

INDIAN INSTITUTE OF
ARBITRATION & MEDIATION



Have any of the parties moved the Court for Interim Protection: Yes No

If yes, details of the same:

Has the Party moved for Emergent arbitration: Yes No

Is the Party opting for Arb-Med-Arb Process: Yes No

Additional points of relevance:

Date:

Name & Signature:

- Submit Form with the appropriate registration / filing fee as provided in the IIAM Arbitration Fee Schedule
- Use additional sheets wherever required

[그림 IV-13] 인도 중재 신청서

나) 행정기관 이용 방법

사법기관이 아닌 행정법에 따른 기관을 이용하여 권리 구제를 받는 방법을 검토하겠다. 대표적인 인도 특허심판원(IPAB)에 의해 보호를 받을 수 있는데 이는 제3자의 침해행위로부터의 구제라기보다는 상대 권리를 실효(취소 심판), 이의 제기, 거절이유에 대한 불복 심판 등을 청구하여 행정적인 구제를 받게 된다. 또한 세관에 신청을 통하여 수입되는 지식재산권 침해 물품의 통관을 막는 방법을 취할 수도 있다.

1) 특허심판원(IPAB)에 의한 보호

가) 특허법

특허 침해 관련 소송은 지방법원(District court)에 제기하여야 하나 특허상표청 장관의 명령 또는 결정에 대한 불복을 하기 위해서는 특허심판원(IPAB)에 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

심판부에서 처리할 수 있는 사항은 다른 재판소 또는 당국도 이를 행사할 수 없다. 특허상표청에서 한 결정 또는 명령은 업무의 효율성 및 통일성을 위해서 특허심판원에 불복하도록 하는 것으로 심판부를 구성하여 이를 처리하고 있다.

심판을 청구함에 있어서 소정의 양식을 작성 후 일정한 방식에 따라 청구한 사유에 대해서 증명하여야 하며, 심판 청구 대상인 결정 또는 명령의 복사본 및 소정의 수수료를 첨부하여 청구하여야 한다.

청구 시기는 장관 또는 중앙정부의 결정, 명령 등이 있는 날로부터 3개월 이내 또는 심판부가 제정한 규칙에 따라 허가하는 부가 기간 내에 제기하여야 하는 것으로 규정하고 있다.

〈표 IV-3〉 인도의 특허 심판 청구 사유

| |
|----------------------------------|
| 제15조 출원의 거절 또는 보정을 명하는 장관의 권한 |
| 제16조 출원의 분할에 관한 명령을 발표하는 장관의 권한 |
| 제17조 출원의 일자에 관한 명령을 발표하는 장관의 권한 |
| 제18조 선발명이 있는 경우의 장관의 권한 |
| 제19조 침해의 우려가 있는 경우의 장관의 권한 |
| 제20조 출원인의 변경에 관한 명령을 발표하는 장관의 권한 |

| |
|---|
| 제25조(4) 이의 제기 특허의 유지, 보정 또는 취소의 명령에 대한 장관의 권한 |
| 제28조 특허증의 발명자 게재에 대한 장관의 명령에 대한 권한 |
| 제51조 공유자에게 지시를 발표하는 장관의 권한 |
| 제54조 추가 특허 허여에 대한 장관의 권한 |
| 제57조 장관에 대한 특허출원서 및 명세서의 보정 |
| 제60조 실효한 특허의 회복 신청 |
| 제61조 실효한 특허의 회복 신청 처분에 관한 절차 |
| 제63조 특허의 포기에 대한 장관의 권한 |
| 제66조 공공의 이익을 위한 특허권의 취소에 대한 장관의 권한 |
| 제69조(3) 양도, 이전 등록에 대한 장관의 권한 |
| 제78조 오기 등을 정정하는 장관의 권한 |
| 제84조(1)~(5) 강제 라이선스에 대한 장관의 권한 |
| 제85조 장관에 의한 불실시 특허의 취소 |
| 제88조 강제 라이선스의 부여에 대한 장관의 권한 |
| 제91조 관련 특허의 라이선스 부여 |
| 제92조 중앙정부의 고시에 의한 강제 라이선스에 관한 특칙 |
| 제94조 강제 라이선스 종료에 대한 장관의 권한 |

나) 상표법

상표법에서는 심판부에 대해서 본 법에 의해 또는 그에 기초하여 부여된 관할권, 권능 및 권한을 행사하기 위한 심판부를 두는 것으로 하여 상표와 관련된 절차에서 일정한 경우 심판을 통해서 불복할 수 있는 것으로 하고 있다.

특허와 달리 상표법에서는 열거적으로 심판 청구 사유가 정해져 있는 것이 아니라 본 법 또는 그에 기초하여 제정된 규칙에 의한 심사관의 명령 또는 결정으로 인해 피해자는 심판청구를 하려고 하는 대상의 명령 또는 결정 통지가 있는 날로부터 3개월 내에 심판을 청구할 수 있는 것으로 규정하여 그 사유를 열거하고 있지 않다.

따라서 상표 심사 절차도중 심사관의 결정 또는 명령이 있다면 이에 대해 모두 심판 청구가 가능할 것이다. 심판을 청구하기 위해 심판 청구서, 수수료, 청구 대상이 되는 명령 또는 결정서 사본을 첨부하여 청구할 수 있다.

심사관의 명령 또는 결정에 대해서 법원에 소송을 제기하는 것이 아니라 심판 청구를 통해 하여야 함을 주의하여야 할 것이다.

다) 디자인보호법

디자인보호법에서는 그 조문에 심판에 관련된 규정을 두고 있지 않다. 거절 결정과 같은 결정에는 고등법원에 항소하도록 되어 있어 심판을 통해 간이하게 구제받을 수 있는 수단이 아직은 없는 것으로 보인다.

2) 세관에 의한 보호(Custom Service)

Custom Act에 따르면 지식재산권을 침해하는 물건의 수입은 금지되어 있다. 수출이 아닌 수입에만 해당된다. 수입품의 지식재산권 집행규칙에 의해 권리자의 신청이 있다면 침해 물품들을 압류하거나 통관절차를 중지시킬 수 있다.

지식재산권을 소유한 권리자가 신청을 하여야 이런 절차가 개시되며, 신청은 전자통신을 통해서 할 수 있다.

인도 소비·세무국은 CBEC(Central Board of Excise and Customs)라고 하며 국세청에 속해있다. CBEC는 과세, 밀반입 감시, 압류 등 세관 업무와 관련된 정책을 세우고 형식화 하는 업무를 한다. 세관은 이 CBEC의 하부조직에 해당한다.

가) 절차

① 권리자의 신청 또는 통지

지식재산 침해하는 물건의 수입 항구에서 세관의 장에게 통관절차 중지를 신청해야 한다.

② 필요 서류

지식재산 권리자라는 증명서(등록증 등)

③ 15일 내에 관련 정보를 제공할 수 있어야 한다.

④ 신청이 유효하다면 세관으로부터 1년간 보호됨을 알리는 통지가 신청일로부터 30일 이내 전달될 것이다.

⑤ 또한 권리자는 담보 및 배상금 보증 계약을 작성하도록 요구받을 것이다.



[그림 IV-15] 인도 Douane에 있는 세관

**Application to IPR (as available on
www.icegate.gov.in)**

1. Indian Trademark Application No. -----
2. Unique Temporary Registration (UTRN) No. -----
3. Date of filing of Trademark Application. -----
4. Name and address of the Registrar of Trademarks Jurisdiction -----
5. Proof of Registration and existence of a valid Trademark -----
6. Statement of ground for suspension or release of suspected infringing/ Counterfeit/ contraband goods -----
7. Name of the Applicant -----
8. Name of the Trademark owner -----
9. Name of the right holder -----
10. Import and Export code (IEC), if any of the right holder -----
11. The Deed of Transfer of Right or Deed of Authorization to Import/Export -----
12. Is the registration exclusive -----
13. Statement of Grounds of Exclusivity [In case the Right is Exclusive] -----
14. The authorization -----
15. Contact details of the Applicant or his Authorized Person/Attorney/Agent with whom the Customs should make correspondence : -----
 - a) Name -----
 - b) Address -----
 - c) Phone (Office) -----
 - d) Phone (Resi) -----
 - e) Mob: -----
 - f) E-mail id (Personal) -----
16. Description of each of the goods (One product) -----
17. Description of Trademark (Name of Trademark) -----
18. Class of goods (As per classification of goods and services form scheduled to Trademark rules, 2010) -----

[그림 IV-16] 인도의 세관 신청서

part 2

지식재산권 소송 및 협상전략

가) 경고장 수령 및 대응 방안

다음에서는 인도에서 지식재산권 분쟁이 일어났을 때를 대비하기 위한 사안들을 살펴본다. 경고장의 의미, 발송할 때 고려해야 할 사안, 수령 시 대응 조치, 실시자의 대응 방안 등을 다각적으로 검토 하겠다.

1) 경고장

경고장이란 특허권 등의 지식재산권의 권리자가 자신의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 자에게 특허권 침해의 중지, 손해배상 청구 등을 요구하는 서면(내용증명 우편)을 말한다. 경고장은 특허권의 보호 범위 내에서 제3자가 실시하고 있는 경우 실무적으로 소송 단계에 진행하기 전 반드시 이루어지는 절차이다.

인도 특허법에서는 특허권에 의한 권리 행사를 위해서는 일정한 요건이 갖춰져야 함을 규정하고 있다. 민사적으로 손해 배상 및 침해 금지 청구에 있어 침해 금지 청구는 물권적 권리로서 실시자의 고의 과실 여부에 상관없이 요청할 수 있으나 손해 배상 청구나 부당 이득 반환 청구의 경우 실시자가 특허권의 존재를 알고 있었거나 알 수 있었을 고의 또는 과실이 있어야 한다. 이런 고의 또는 과실의 입증 책임은 이를 주장하는 특허권자에게 있다.

이런 고의 또는 과실을 입증하기에 경고장은 매우 중요한 역할을 수행한다. 실질적으로 침해자가 특허권의 존재를 알고 모방 실시하는 경우라 하더라도 이는 주관적인 사정일 뿐이므로 고의를 입증하기는 매우 어렵기 때문이다.

경고장은 실질적으로 법적인 효력을 발생하지 않으나 미리 경고장을 보내 둔 경우라면 침해자가 이를 알고도 실시하는 것이 되므로 고의성을 입증하기 매우 유용한 방법이 된다.

따라서 특허권에 의한 침해 소송을 진행하기 전에 경고장을 내용증명 우편으로 먼저 보내어 고의성에 대한 입증을 준비하고, 실시자와 협상 가능성 즉 라이선스 허여 등과 같은 계약을 할 수 있게 되어 침해 소송의 전단계로 이용되고 있다.

2) 경고장 발송

통상적인 서신에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

- a. 요구서를 보내는 자가 주장하는 권리
- b. 침해 행위에 대한 세부사항
- c. 현재 상황을 해결하기 위해 요구서를 보내는 자가 취할 수 있는 조치
- d. 요구사항
- e. 요구가 만족되어야하는 기일(deadline)

특허권 침해를 주장하는 경우에는 타인의 실시중인 발명이 출원 또는 등록된 특허 발명임을 주장하고, 출원중인 특허라면 등록된 경우 경고장 받은 시점부터 손해배상을 청구할 수 있다는 점 및 등록된 특허라면 실시 시부터 소급하여 침해가 됨을 주장할 수 있고, 형사상 죄를 구성할 수 있다는 점과 실시 중지를 요청할 수 있다.

경고장은 통상 강한 심리적 압박을 줄 수 있는 수단으로 활용되고 있다. 또한 경고장은 단순히 경고만으로 상황이 종결되지 않을 수도 있기 때문에 향후에 전개될 상황들도 고려한 전략적인 경고장을 작성할 필요가 있다.

특허침해를 인지한 경우, 침해자에게 내용 증명으로 특허침해 행위를 즉각 중지할 것과 침해품을 폐기할 것을 요구하는 경고장을 발송하여야 한다. 타인의 행위가 자신의 권리를 침해하고 있음과 권리침해에 따른 구제조치의 청구가 가능함을 주장하고 특허출원 또는 등록된 특허발명임을 증명하는 서류(공개 또는 등록공보, 특허증 등)를 첨부하여 발송하여야 한다. 경고장에는 그 동안의 침해 행위로 인해 얻은 이익을 배상할 것을 요구하는 문구를 삽입해야 할 필요성도 있다.

통상적으로 특허권 등의 경고장은 타인의 실세를 제약하거나 그로 인한 일반 소비자를 상대로 기만 행위가 될 여지가 있어 나중에 침해가 되지 않는 것으로 판정이 되면 경고장을 발송한 자가 손해를 배상해야 할 경우도 있어 주의를 해야 한다.

출원 중이거나 등록된 특허권 등의 권리를 침해하고 있는 자에 대해서는 권리자는 경고장의 발송을 통하여 권리의 침해중지를 요청할 수 있으며 경고장은 권리자와 권리의 내용 및 침해자와 침해의 내용을 기재하여 그 침해의 중지를 요청하는 것으로 이를 내용증명의 우편으로 발송하게 된다. 경고장의 발송은 추후의 보상금청구, 손실보상금청구, 침해죄 등과 관련한 상대방의 고의 입증 등에 적절하고 유효하게 적용될 수 있다.

3) 경고장의 수령

타인으로부터 침해 중지요청의 경고장을 받은 자는 이에 대한 답변서를 송부하여야 한다. 답변서에는 자신은 타인의 권리를 침해하고 있지 않다는 내용을 주장하거나 침해를 인정하고 실시를 중지하겠다고 할 수 있다. 경고장을 보낸 권리자에게 비침해 항변을 하는 경우에는 그 주장 및 입증 자료를 내용증명 우편으로 발송하여야 한다. 경고장을 받았다고 바로 사업을 중단할 필요는 없으며 이는 어디까지나 특허권자의 주관적 입장에서 권리 침해를 주장하는 것이므로 사업자는 우선적으로 자신이 특허발명의 침해가 맞는지를 먼저 판단하여 이후의 실시가 가능할지 판단해야 할 것이다.

4) 실시자의 대응 방안

실시자는 우선적으로 본인의 실시가 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대해서 판단을 하여야 한다. 특허권의 권리범위에 속하지 않으면 침해 자체가 성립되지 않기 때문이다. 이를 판단하기 위해 법률 전문가의 도움을 받을 수 있다.

가) 특허의 유효성 판단

우선 경고장을 수령 받은 후에 실시자는 특허권자가 주장하는 특허권이 유효한지 여부를 살펴야 하며 유효하더라도 무효 사유가 있는지 검토하여야 한다. 유효하지 않거나 무효 사유가 있는 경우 더 이상 유효한 특허가 아님을 주장하거나 특허상표청에 무효 심판을 제기할 수 있음을 답변서를 통해 주장하여야 한다.

아직 출원중인 경우에도 이에 거절 이유가 있다면 정보제공, 이의신청을 할 수 있는바 거절 이유를 검토해 보아야 할 것이다.

나) 권리범위 판단

특허가 유효한 경우 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 인도의 청구항도 독립항과 종속항으로 이루어져 있으며 권리범위는 특허권의 청구범위를 기준으로 청구항의 모든 구성요소를 실시하고 있는지 여부로 판단하는 AER(All elemental rule)을 적용하여 판단하게 된다. 효력 제한 사유가 있는지 법정실시권이 적용되는지 여부도 검토가 필요하다. 이때 변호사 또는 변리사 등 법률 지식인의 도움을 받아 판단할 수도 있다.

다) 권리범위에 속하지 않는 경우

본인의 실시가 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단이 되면 이 주장을 입증할 수 있는 자료를 첨부하여 특허권자에게 답변서를 보내야 한다. 하지만 권리범위 판단은 모호한 측면이 있으므로 확실하다는 생각이 들지 않으면 소송에 앞서 특허권자와 협상을 통해 문제 해결을 하는 것이 필요할 것이다.

권리범위에 속하지 않음이 자명할 때에는 인도 특허법 제106조에 따라서 근거가 없는 침해 소송을 제기할 것이라고 협박하는 것을 이유로 해당 협박이 부당한 취지의 선언이며 협박의 속행에 대한 금지명령, 이에 따라 입게 된 손해 배상을 구하는 소송을 제기할 수 있다.

라) 권리범위에 속하는 경우

본인의 실시가 특허권의 권리범위에 속한다고 판단이 되는 경우 실시를 즉각 중단하고 특허권의 양수 또는 실시권 허여를 위해 계약을 시도해야 한다.

특히 가장 유용한 것은 실시권 설정이 될 것이다. 실시권은 일정한 금액을 특허권자에게 주면서 자신의 실시를 보장받는 것으로써 특허권자와의 협상을 통해서 실시권을 확보할 수 있다면 자신의 실시를 보장 받게 된다. 특허권자 역시 사업을 영위하는 중이며 동종업자인 경우 본인에게도 특허권이 있다면 서로 Cross License가 가능한지 여부를 판단할 수도 있다.

나) 특허무효항변의 검토

특허의 무효라 함은 일단 유효하게 설정등록 된 특허권이 법정 무효사유에 해당하는 경우 그 효력을 소멸시키는 것을 말한다. 특허권의 침해에 대한 경고를 받은 자는 자신의 실시행위가 특허권자의 권리를 침해하는지의 판단과 무관하게 해당 특허권의 무효사유를 검토할 수 있다. 특허 침해가 성립하기 위해서는 침해주장의 근거가 되는 특허권이 유효한 권리이어야 하기 때문이다. 따라서 무효소송에 의해 특허가 무효가 된다면 침해주장을 원천적으로 차단할 수 있고 해당 발명을 자유 실시할 수 있게 되므로 가장 근본적인 해결책이라 할 수 있겠다. 즉 등록 후라도 특허권이 등록받을 수 없는 하자가 있는 경우에는 이해관계인으로 하여금 해당 특허를 없앨 수 있도록 하고 있다. 이는 하자 있는 권리의 존속은 그 발명을 쓸 자유를 제한하여 공중에 도움이 되지 않고 권리를 가질 자격이 없는 자에게 권리를 부여함으로써 형평에 어긋나며 나아가 불필요한 보호로 산업발전을 저해하는 요소가 된다. 반면, 누구나 권리를 무효로 할 수 있게 하는 경우 특허권자로서는 파상공격에 시달릴 위험이 있어 타당

하지 않으므로 이해관계인의 경우 소제기가 가능하도록 한정하였다. 또한 특허무효는 침해소송에 대한 반소로써 제기되는 것이 일반적이나 소송에서 제기하지 않는 경우에는 특허권에 대한 재심사를 청구하여 특허를 무효로 할 수도 있다. 등록 후에 다시 해당 특허에 관한 특허요건을 심사해줄 것을 청구하는 재심사를 청구하면 특허상표청장은 그 특허가 성립하지 않는다고 판단되는 경우 해당 특허를 무효로 할 수 있기 때문이다.

인도 특허법 제107조에서는 침해소송에서 제64조에 근거해 취소(무효)할 수 있다는 모든 이유는 항변으로 이용 가능한 것으로 한다고 하여 특허 취소사유(무효사유)를 항변으로 제출할 수 있도록 법으로 규정하고 있다.

㉠ 회피설계(circumvent invention) 방안

회피 설계란 해당 제품의 기능 및 성능에는 거의 영향을 주지 않으면서 문제 특허의 권리범위에 속하지 않아 침해가 되지 않도록 설계하는 것을 말한다. 회피설계는 특히 자사 제품이 타인의 특허를 침해하는 문제 특허를 발견한 경우 구성요소 일부의 삭제 또는 치환, 대체가 가능한지를 검토하여 해당 특허의 침해를 벗어나기 위해 활용된다. 비침해 판단과 회피설계 방안은 판단 방법이 실질적으로 동일한데 이는 특허권의 청구항을 해석하여 권리범위의 발명을 특정하고 이를 벗어남으로써 침해가 성립되지 않는 발명을 해야 하기 때문이다. 최소한 특허청구 범위의 구성요소 중 하나가 누락되거나 혹은 다르게 변경되면 특허발명을 실시하지 않게 된다. 그러므로 이러한 회피 설계는 권리범위의 해석과 실질적으로 특허발명과 유사한 효과를 내면서 구성 등을 달리하는 기술을 개발하는 능력이 모두 필요하므로 객관적으로 특허침해 분석을 할 수 있는 특허전문가와 제품 설계를 자유롭게 할 수 있는 회사 내의 엔지니어가 함께하는 것이 가장 이상적이다. 구체적으로 특허 전문가는 All element rule과 균등론 적용을 고려하여 피해야 할 구성요소에 대해 엔지니어에게 설명하고 엔지니어는 이를 바탕으로 가능한 회피설계 방안을 다시 특허 전문가에게 제시하여 침해여부 판단을 받으면 된다. 만일 이러한 회피설계가 단순히 특허침해를 피하는 것을 넘어서서 기존의 특허기술에 비해 특허성이 있다고 판단되는 경우에는 해당 회피 설계된 제품의 생산이나 판매전에 특허출원을 하는 것도 좋은 방법이다.

1) 회피설계의 성립 요건

회피설계의 성립 요건은 먼저 선행 특허 발명의 문언 침해를 구성하지 않아야 한다. 특허법은 청구

항을 보호범위로 하여 청구항에 기재된 것은 모두 필수 구성요소로서 모든 구성요소를 그대로 포함하고 실시하거나 이와 균등한 범위 내라고 볼 수 있는 범위에서의 실시인 경우에 한해서는 특허권의 보호범위 내이기 때문에 이를 벗어나 구성요소를 다르게 하고 균등 범위 내의 실시가 아닌 경우에 회피설계가 이루어진다. 또한 선행 특허권보다 가능하면 진보성을 획득하고, 나아가 이에 대한 특허권까지 확보해 두는 방안도 필요하다. 이렇게 하여 선행 특허와의 경쟁 관계 또는 우호관계에 있는 경우 실시권으로 Cross Licence 하는 경우도 비용 절감의 효과가 있어 이를 검토할 필요가 있다.

2) 회피 설계의 유형

가) 새로운 구성요소를 추가하는 방법

회피설계 중 단순히 새로운 구성 요소를 추가하는 경우는 특허권의 기존의 구성요소를 모두 포함하기 때문에 단순히 특정 구성을 추가하는 것만으로는 특허권의 권리범위에서 벗어날 수가 없다. 그러나 부가한 구성이 다른 구성요소와 유기적인 결합을 하여 특유의 작용 효과를 나타내는 경우라면 별개의 발명으로 인정되어 권리범위를 벗어날 여지가 있다.

나) 구성요소 중 일부를 치환하는 방법

회피 설계 중 가장 많은 유형으로써 한 구성 요소를 다른 구성으로 치환하여 발명을 실시하게 되는 것인데 치환된 구성요소가 다르고 현저한 작용 효과가 있다면 균등범위로도 볼 수 없게 되어 특허권의 권리범위에 해당하지 않게 된다. 다만 구성요소가 다르다 하더라도 실질적으로 같은 작용을 하며 효과가 현저하지 않다면 균등 범위에 해당할 수 있어 이를 주의해야 할 것이다.

다) 구성요소 중 일부를 생략하는 방법

특허권의 청구 범위에는 꼭 필요한 사항만을 기재하도록 하고 있어 특허권의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수 구성요소로 볼 수 있다. 청구항의 구성 중 일부를 생략하고 실시하는 경우에는 원칙적으로 그 특허권의 침해가 아니다. 그러나 생략되었어도 비슷한 작용을 하도록 되어 있거나 생략이 매우 용이한 경우 불완전 이용 발명론에 의해 권리범위에 속할 여지가 있다. 생략이 당업자가 생각하기 용이하지 않고 생략함으로써 오히려 우수한 작용 효과를 나타내는 경우라면 권리범위에 속하지 않으며 특허권을 취득할 여지도 있을 것이다.

라) 공지기술제외의 원칙

기존에 공지된 발명이라면 특허권의 권리범위를 주장할 수 없다. 공중에 공개된 발명의 범위까지 특허권의 배타적인 성질을 인정할 수 없기 때문이다. 실시자는 자신의 실시가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있음을 주장하여 공중의 영역의 실시로서 권리범위에 해당하지 않음을 주장할 수 있다.

마) 금반언의 원칙 판단

특허권자가 일부 구성요소를 보정에 의해 한정, 치환한 경우라면 금반언의 원칙에 의해 권리범위의 제약이 올 수 있으므로 이를 판단해서 특허권자가 권리범위를 주장하는 것이 금반언의 원칙에 어긋나는지 검토할 필요가 있다.

3) 회피 설계 방지 방안

실시자 입장에서는 회피 설계가 필요한 경우가 있으나 반대로 특허권자의 입장에서는 실시권의 설정이나 자신의 독점권을 이용하여 이익을 얻기 위해 회피 설계를 하지 못하도록 하는 것이 중요하다.

회피 설계 방지를 위한 방안으로 출원시에 보통 출원인이 생각하는 아이디어가 총체적으로 보호받을 수 있도록 청구범위를 가급적 넓게, 실시 예를 다양하게 작성하는 것이 중요하다. 청구 범위를 너무 넓게 잡으면 진보성 등에 의해서 거절이유가 될 수도 있지만 종속항을 이용한 추후 보정을 통해 이를 극복할 수 있게 되므로 독립항은 기재를 넓게 하여 권리범위를 최대한 넓게 하고 종속항으로 권리범위를 좁혀 회피 설계를 방지할 수 있다.

다른 방법으로는 관련된 유사한 발명들 및 개량 발명을 지속적으로 출원을 생각해 볼 수 있다. 이는 개량 발명이 기존의 특허권의 보호 범위에 포함된다고 하더라도 제3자가 특허를 받는다면 선행특허권자라 하더라도 이를 실시할 수 없게 되어 Cross Licence를 서로 허여할 수밖에 없을 수도 있기 때문에 중요하다.

또 다른 방법은 주요 기술을 특허를 받지 않고 노하우로 공개하지 않은 상태에서 보호하는 방법이 있다. 특허로 공개하여 독점권은 보장받지 않고 공개하지 않아 회피 설계 자체를 차단하는 것이다. 그러나 타인이 독자적으로 개발하여 오히려 특허로 등록받아 버린다면 자신의 발명이 보호가 제대로 되지 않는 문제가 생길 수 있다.

특허권의 목적이 발명의 공개를 대가로 권리자에게 독점 배타적인 권리를 일정기간 부여해주어 산업발전에 이바지하는 것이므로 회피 설계 또는 개량 발명은 이 목적에 부합한다고 할 수 있겠다. 회피

설계범위를 지나치게 넓게 인정한다면 특허제도가 효력을 상실하게 되는 문제점이 있을 수 있으나 반대로 회피 설계를 지나치게 제한한다면 이 역시 특허법의 목적과 부합되지 않는 것으로 보인다.

라 라이선스 계약 시 주의 사항

라이선스는 지식재산권을 상용화 할 수 있는 일반적인 전략으로 기본적인 의미는 지식재산권의 소유자가 타인 또는 타 법인에게 합의된 조건 또는 계약에 따라 지식재산권의 사용을 허락하는 것을 말한다. 라이선스에는 여러 가지의 형태가 있는데 특정인의 배타적 실시만 인정하는 '배타적 실시권' 혹은 전용실시권과 특정인의 사용만을 허가하는 '비 배타적 실시권' 혹은 통상실시권이 있다. 실시권은 특허권자의 자유에 따라 제3자와의 계약에 의해서 이루어지는 경우가 보통이나 때에 따라서 강제 실시권이나 법정 실시권이 발생할 수 있다.

프랜차이즈의 형태는 라이선스의 일종이나, 양도의 경우는 지식재산권의 판매와 같은 것이기 때문에 라이선스의 종류에는 해당되지 않는다. 지식재산권의 라이선스는 라이선스 사용자에게 저작권, 특허권, 상표권, 디자인권, 기술, 기술노하우, 마케팅 기술의 사용 권리를 부여 하는 것으로 소유권을 넘겨주는 것과는 차이가 있다. 라이선스를 받은 자들은 소정의 조건에 의해 규정된 지역 이내에서 합의한 기간 이내에 사용할 수 있다. 라이선스는 물건에 대한 대가를 지불하는 것이 아니라 독점권에 접근하는 것에 대한 대가를 지불하는 것이다. IP 권리의 가치는 협상에 따라 달라지며 지식재산권의 창작 정도나 발명에 크게 의존하게 된다.

라이선스권자의 입장에서 보면, 타인에게 라이선스를 설정해 주는 것을 지식재산권을 이용하는 유용한 방법이 될 수 있는데 이는 특히 권리자가 자본이 없는 경우 권리자의 상품이나 서비스를 직접 시장에서 개발하고 마케팅하지 않아도 되고 그 위험부담을 안지 않아도 된다는 점에서 그러하다. 물론 이는 특허권의 불실시로 인하여 특허권이 소멸하거나 타인의 사용을 막을 수도 있다. 이 경우는 라이선스를 받은 자는 해당 지식재산권에 대해 상용화 할 권리를 얻은 셈이다. 그런 권한 이외에도 개발, 제작, 마케팅, 상품의 판매까지 모두 포함할 수도 있다. 또한 지식재산권의 가치는 어떠한 종류의 라이선스를 설정하는지도 크게 의존하게 되는데 배타적 라이선스의 경우가 가장 일반적으로 이용되는 종류로서 종종 지식재산권의 소유자와 파트너로서 해당권리의 대상을 상용화하게 된다. 이외에도 노하우를 전수받는다는지 비 배타적 라이선스를 설정하는 방법이 있다. 반면 프랜차이즈도 라이선스의 일종인데 사업을 성공적으로 이룬 사업자가 자본을 구하지 않고 사업을 확장하는 방법으로 활용된다.

대개는 상표, 로고, 홍보자료, 경영 체계, 각종 프로세스가 계약 내용에 포함되게 된다.

라이선스 계약에 있어서는 라이선스를 허여 하는 경우와 취득하는 두 가지 경우가 있다. 자신이 발명을 통해서 특허권자가 되는 경우라면 라이선스를 허여하는 입장, 반대로 이를 실시하고자하는 입장이라면 라이선스를 취득하고자 하는 입장이 되는 것이다.

특허권자 입장에서의 주의사항은 아래와 같다.

- ① 실시권자의 해당기술과 관련한 기술력
- ② 실시권자의 재무구조 및 로열티 지불 능력
- ③ 실시권자 국가의 지식재산권 제도
- ④ 자신 특허권의 유효성 및 등록 여부
- ⑤ 실시권자 국가의 투자환경 및 과세제도
- ⑥ 실시권자와 제3자 간의 크로스 라이선스 여부
- ⑦ 실시권자의 정당한 실시 여부 감시
- ⑧ 특허권 침해 시 대응 여부
- ⑨ 로열티의 조정

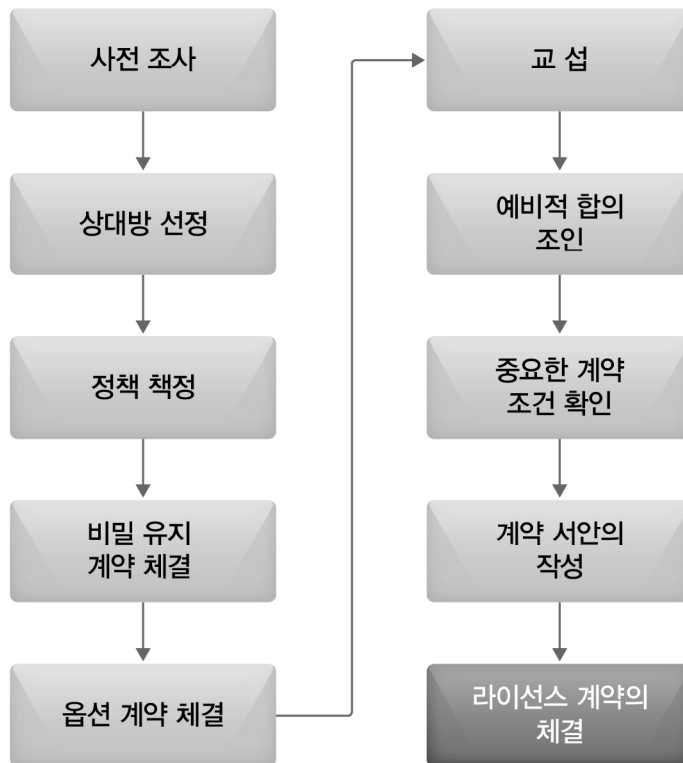
특허권자는 자신의 발명이 정당하고 충분하게 실시되어 자신에게 로열티 등으로서 이익이 될 수 있게 하는 것이 중요하며, 상표권의 경우는 실시권자의 사용으로 상표권자의 명성, 평판에 영향을 미칠 수 있어 실시권자의 정당한 사용 여부를 감시하는 것도 필요하다.

또한 인도 지식재산권법 및 과세제도 등을 검토하여야 할 필요성이 있다.

실시권자 입장에서의 주의사항은 아래와 같다.

- ① 특허권자가 보유한 해당 기술의 수준 및 진보성
- ② 특허권자가 보유한 기술의 완성도
- ③ 해당 기술의 개발 비용 및 기간
- ④ 해당 기술의 가치평가
- ⑤ 해당 기술이나 제품에 대한 수명
- ⑥ 해당 기술에 대한 지식재산권 및 소유권 형태
- ⑦ 해당 기술 분야에서 실시권자 자체의 기술개발 현황

실시권자는 특허권의 가치가 무엇보다 중요한 것으로서 해당 특허권, 해당 기술의 수준 및 진보성 여부에 따라 그 가치가 달라질 수 있어 이에 대한 검토가 필요하다. 또한 완성되지 않아 실질적으로 실시가 어려운 특허는 실시권에 의미가 없기 때문에 보유한 기술의 완성도 역시 중요하다. 또한 기술 개발의 속도가 상당히 빠르게 진행되는 전기 통신 분야 특허의 경우는 기술의 수명에 대해서도 검토할 필요가 있다.



[그림 IV-17] 라이선스 계약 체결 교섭

라이선스 계약 후 주의 사항

- ① 계약서 정보의 보관
- ② 신고수리 통지
- ③ 사내 관계부서의 계약내용 주지 철저

- ④ 대가의 수납과 지출 관리
- ⑤ 수납과 지출 대가의 세금 관리
- ⑥ 계약 대상 특허관리
- ⑦ 부작용 정보의 상호 통보
- ⑧ 계약 해석을 둘러싼 분쟁 해결
- ⑨ 계약 개정

라이선스가 허여된 후에도 라이선스에 대한 지속적인 관리가 필요하다. 라이선스를 사용하는 것뿐만 아니라 이를 관리하는 것 역시 자신의 지속적인 실시 보장을 위해서 필요한 사항이며 위의 사항들은 이를 위해 주의해야 할 사항이다.

마 상표 브로커

인도에서 상표를 등록하지 않았거나 인도에서 상표를 상업적으로 사용하지 않은 외국 법인은 동일하거나 상당히 유사한 상표가 제3자에 의해 인도에 등록 또는 사용되는 경우 문제에 직면 할 수 있다. 해당 당사자 간에 충돌이 발생하는 경우 결과에 영향을 줄 수 있는 다양한 매개 변수가 있다. 그러한 갈등을 다루는 데 관련된 미묘한 차이를 이해할 수 있도록 몇 가지 가상의 시나리오를 제시한다.

가상의 사례 - 1

Inventoree Inc는 인도를 제외한 많은 국가에서 널리 보급 된 화장품 브랜드인 HEMIK의 소유주이다. 그들의 상표 “HEMIK”는 여러 국가에 등록되어 있으며 일부 국가에서는 등록 신청을 했다. 그러나 “HEMIK”는 아직 인도에서 판매되거나 등록되지 않았다.

Shady Corporation Pvt. Ltd는 인도에서 화장품을 생산 및 판매를 위해 “HEMIK” 상표를 등록했다. 그들은 제품 판매를 위해 상표를 사용하기 시작했다.

얼마 후, Inventoree Inc는 “HEMIK”라는 이름으로 인도에서 자사의 화장품을 판매하기 시작하고 등록을 신청했으며, Shady Corporation Pvt. Ltd는 Inventoree Inc가 상표권을 침해하고 있다고 주장한다.

가상의 사례 - 2

Inventoree Inc는 HEMIK의 소유주로서 인도를 포함한 많은 국가에서 탄탄한 영업권을 확보한 화장품 브랜드이다. 그들의 상표 “HEMIK”는 여러 국가에 등록되어 있으며 일부 국가에서는 등록 신청을 했다. 그러나 “HEMIK”는 아직 인도에서 판매되거나 등록되지 않았다.

Shady Corporation Pvt. Ltd는 인도에서 화장품 생산 및 판매를 위해 “HEMIK”상표를 등록했다. 그들은 제품 판매를 위해 상표를 사용하기 시작했다.

얼마 후, Inventoree Inc는 “HEMIK”라는 이름으로 인도에서 자사의化妆품을 판매하기 시작하고 등록을 신청했으며, Shady Corporation Pvt. Ltd는 Inventoree Inc이 상표권을 침해하고 있다고 주장한다.

가상의 사례 - 3

Inventoree Inc는 인도를 제외한 많은 국가에서 널리 보급된 화장품 브랜드인 HEMIK의 소유주이다. 그들의 상표 “HEMIK”는 여러 국가에 등록되어 있으며 일부 국가에서는 등록 신청을 했다. 그러나 “HEMIK”는 아직 인도에서 판매되거나 등록되지 않았다.

Shady Corporation Pvt. Ltd는 인도에서 화장품 생산 및 판매를 위해 “HEMIK”상표를 등록했다. 그들은 제품의 생산 또는 판매를 위해 상표를 사용하지 않는다.

얼마 후, Inventoree Inc는 “HEMIK”라는 이름으로 인도에서 자사의化妆품을 판매하기 시작하고 등록을 신청했다. Shady Corporation Pvt. Ltd는 Inventoree Inc가 상표권을 침해하고 있다고 주장한다.

가상의 사례 - 4

Inventoree Inc는 화장품 브랜드인 HEMIK의 소유주이다. 그들의 상표 “HEMIK”는 2010년에 여러 나라에 등록되었으며 일부 국가에 등록을 신청했다. 2013년 인기 여배우의 지지를 얻은 직후, HEMIK 상표는 전세계적으로 인기를 얻었다. 그러나 “HEMIK”는 아직 인도에서 판매되거나 등록되지 않았다.

Shady Corporation Pvt. Ltd는 2011년에 인도에서 화장품의 생산 및 판매를 위해 “HEMIK”마크를 등록했고, 그들은 제품의 판매를 위해 상표를 사용하기 시작했다.

얼마 후, Inventoree Inc는 “HEMIK”라는 이름으로 인도에서 자사의化妆품을 판매하기 시작하

고, 등록을 신청했다. Shady Corporation Pvt. Ltd는 Inventoree Inc가 상표권을 침해하고 있다고 주장했다.

위의 가상 시나리오에 대한 법적 문제를 다루기 전에 먼저 무역 평판 (transborder reputation)의 개념을 이해해야 한다. 국경을 넘는 평판의 존재(또는 그 결여)는 상표의 보호가 어떻게 변하는지에 큰 영향을 미친다.

N. R. Dongre vs Whirlpool Corporation의 경우 인도 사법부는 '국경 간 평판'이라는 원칙을 상세히 인정했다. 대법원은 인도에서 판매하지 않은 피해 당사자가 상표 “WHIRLPOOL”에 상표권을 부여함으로써 시장에서 상표의 실제 사용을 입증한 영토에 국한되어 인도에서 합법적인 행위를 유지할 수 있는지 또는 그 선의와 명성을 유지할 수 있는지에 대한 질문을 제기했다. 법원은 피해 당사자에게 유리하게 답변했고 고등법원에 의해 통과된 가처분 명령은 재확인되었다.

나중에 Milmet Oftho Industries & Ors vs Allergen Inc의 경우, Appellant는 다른 국가에서는 제약 제품을 생산했지만 인도에서는 그렇지 않았다. 그들은 인도에서 의약품 제조 사업을 계속하고 있던 피고가 제조 판매한 의약품에 대해 'OCUFLOX'라는 표시를 사용하는 것을 막으려고 했다. 본 사건의 문제는 외국 제조업체가 인도 영토 내에서 상표 사용을 제재할 권리가 있는지 여부였다. 법원은 항소인이 'OCUFLOX'라는 이름에 대해 세계적으로 충분한 명성을 얻었으며 피고에 대한 의약품에 대해 해당 이름과 관련하여 보호를 요청할 자격이 있다고 판결했다.

인도에서 상당한 인지도를 획득한 등록되지 않은 상표(즉, 잘 알려진 상표)는 이전 사용 및 대중성에 근거하여 보호를 받는다. 국경을 넘나드는 평판의 인정을 허용함으로써 상표권과 유사한 보호는 광범위한 광고와 홍보를 바탕으로 인도에서 명성을 얻고 있는 미등록 외국인 표시까지 확대된다. 인도의 관련 소비자가 상당 부분을 차지하는 국제 잡지, 저널 또는 기타 매체에 광범위한 광고가 있기 때문에 인도 소비자의 상당 부분은 그러한 상표에 대해 잘 알고 있어야 하고 단순한 출판과 광고로는 충분하지 않다. 국가 간 평판을 주장하는 사람은 이러한 간행물 및 광고가 인도 소비자에게 다가갔음을 입증해야 하며, 인도 소비자의 상당 부분에 명성을 얻게 된다.

이러한 상표의 국제적 명성은 비록 상표가 인도에서 등록되지 않았거나 상표의 상품이 거래되지 않았더라도 국제적 명성을 얻은 상표의 소유주가 인도에서 그러한 상표의 무단 사용 및 침해에 대한 명령을 받을 수 있도록 해준다.

인도 법원이 국경을 초월한 무역 상표의 명성에 합당한 중요성과 보호를 제공했지만 인도 외의 상표권자들은 발생할 수 있는 분쟁을 피하기 위해 그들의 상표를 등록하는 것이 권장된다.

가상의 사례 1, 2 연구 및 4와 국경을 초월한 평판의 상관 관계

일단 국경을 초월한 명성의 개념이 인도에서 어떻게 운영되는지 이해하게 되면 앞서 논의된 사실상의 기반을 볼 수 있다.

먼저, 가상의 사례 1과 2를 살펴보면,

가상의 사례 1의 경우, 과거에 HEMIK 상표가 인도에서는 사용되지 않았으며 인도에서 등록되지 않았음이 분명하므로 인도에서는 이 상표가 존재하지 않는 것이다. 즉 인도에는 별다른 명성이 없다.

그러나 후자인 가상의 사례 2의 경우, Inventoree Inc에서 사용하는 HEMIK 상표는 매우 유명하며 인도에서는 사용하지 않았더라도 인도의 대중들 사이에서 상당한 명성을 얻고 있다고 볼 수 있다.

앞서 논의된 사례들을 토대로 가상의 사례 2의 맥락에서 Inventoree Inc는 Shady Corporation Pvt에 대한 금지 명령을 성공적으로 취득 할 수 있다.

Inventoree Inc에 대한 Shady Corporation Pvt Ltd의 모든 소송 및 조치는 Inventoree Inc가 HEMIK를 유명 상표로 만드는 국경을 초월한 평판의 수단으로 항상 보호할 수 있다고 주장할 수 있기 때문에 좋지 않을 수 있다.

그러나 국경을 초월한 평판을 다룰 때는 명심해야 할 몇 가지 주의사항이 있다. (가상의 사례 4 참조)

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha vs M/s Prius Auto Industries Ltd의 경우, 인도 대법원은 사전 상표 사용과 관련하여 상표권의 국경을 초월한 평판 문제에 관한 법률의 확정된 지위를 다시 정했다.

Toyota의 'Prius'는 1997년 일본에서 시작되었고 2010년에는 인도에서 출시되었다. 여러 국가에서 상표 등록이 이루어졌다. 그러나 2002년 상표를 등록한 Prius Auto Industries Ltd가 이 상표를 인도에서 사용하고 있음을 발견했다. Toyota는 상표 PRIUS에 대해 영구적 금지 명령을 구하는 소송을 제기했다. Prius Auto Industries Ltd는 PRIUS가 전 세계적으로 인기 있는 상표가 되기 전부터 인도에서 PRIUS를 먼저 사용하기 시작했다. 따라서 Toyota는 인도의 PRIUS 상표에 대한 국경을 초월한 명성을 입증하지 못했다.

인도 대법원은 지역주의를 고려했다. 상표는 각 국가에 별도로 존재하게 되는 데 인도에 그러한 존

재를 확립하기 위해서는 외국 기업이 인도에 주입한 상표 평판의 긍정적인 증거를 제시해야 한다. 이와는 대조적으로 보편적인 원칙은 전 세계 어느 곳에서든 상표를 이전에 채택하고 사용하는 것이 우선이며 이는 지역적으로 확산된 명성을 증명할 필요성과 결부되어 있다.

대법원은 두 원칙의 충돌을 다루는 기존의 사례와 상반되게 “자동차 잡지 광고, 인도 및 기타 국가에서 개최되는 자동차 전시회, 청구자 웹사이트의 방문 ... Prius 자동차에 대한 정보를 찾는 것 ... 인터넷 상의 각종 정보”는 인도에서 영업권을 설립하기 위한 충분한 근거가 아니라고 판시했다.

이러한 판결은 단지 상표가 인도 영토 밖의 다른 곳에서 인기가 있어 인도에서는 국경을 초월한 평판을 보호 받지 못할 것이기 때문에 중요하다. 상충되는 상표의 등록 및 사용 일정, 상표 사용의 동시성 등은 평판의 인도 유입 여부를 판단할 때 고려해야 할 모든 요인들이다.

가상의 사례 3 연구

상표법 제47조는 상표취소 신청일로부터 3개월 전까지 해당 상표가 실제로 등록부에 기재된 날로부터 계속하여 5년 이상의 기간이 경과하였고, 그 기간 중 해당 상표가 등록되어 있었으나, 지정상품 또는 서비스에 대해 해당 기간 동안 어느 소유자에 의해서도 선의의 상표 사용사실이 없는 경우 등록된 상표를 취소시킬 수 있다고 규정하고 있다.

인도 법원은 '사용'이 반드시 실제 판매를 의미하지는 않는다고 해석했다. 심지어 상품의 존재조차 없는 단순한 광고조차도 상표의 '사용'이라고 할 수 있다.

가상의 사례 3에서 Shady Corporation Pvt Ltd가 HEMIK 상표를 등록했으나 거래에서 그 상표를 사용하지 않았다는 것을 문제 삼는 당사자에 의해 입증된다면, 상표 등록을 취소할 충분한 근거가 될 것이다. 따라서 Shady Corporation Pvt Ltd가 HEMIK 상표를 사용하지 않았다는 것을 문제 삼는 당사자가 Shady Corporation Pvt Ltd가 상표 사용에 대한 의도가 없거나 상표 등록 이후 HEMIK 상표를 직접 사용하지 않았음을 입증해야 한다.

결론적으로 다양한 사례 연구와 인용된 법률을 통해 인도는 국경 평판과 그 측면에 관한 사법적 입장이 모두 명확하고 잘 정립되지 않는다고 확신할 수 있다. 따라서 국가 간 상표의 평판과 관련된 문제가 발생할 경우 사안을 면밀하게 파악하고 전문가의 조언과 권고를 받아 결정을 내리는 것이 좋다.

part 3

지식재산권 주요 판례 및 비소송 사례

가 특허권

1) 특허법상 소진이론을 완전히 부정하지 않은 사례

(TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON VS. XIAOMI TECHNOLOGY, 2015)

사건 요약

원고 Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson은 통신 기술과 서비스를 제공하는 스웨덴의 통신 회사이다. Ericsson은 2012년 기준 무선 통신 분야의 약 35,000건의 특허를 보유하고 있다. 피고 Xiaomi Inc.는 중국 베이징에 본사를 둔 개인 소유의 중국 전자회사이다. 세계에서 3번째로 큰 스마트폰 공급자이며, 스마트 폰, 모바일 앱, 가전제품을 설계, 개발 및 판매하고 있다.

2014년 말에는 델리 고등법원의 사전 금지 명령에 따라 Xiaomi 스마트폰의 판매가 인도에서 일시적으로 중단되었다. 스웨덴 통신 대기업인 Ericsson은 Xiaomi에 대해 8건의 특허를 침해하고 있다고 주장하고 있다. 법률에 따르면 침해하고 있는 회사는 특허의 로열티를 지불해야 하며, 로열티로 인한 단가 상승의 부담은 소비자에게 이전된다. 이 문제의 특허는 AMR(Adaptive Multi-Rate Wideband), 3G 및 EDGE 기술과 관련되고 표준이고 필수적인 기술을 보호하는 SEP(Standard Essential Patents) 특허에 해당한다. 스마트폰이나 태블릿에 해당하는 제품은 표준 기반의 제품이 기 때문에 SEP 특허는 필수적이다. 델리 고등법원은 Xiaomi 제품의 판매, 제조, 광고 및 수입에 대해 사전 금지 명령을 승인해주었다.

Xiaomi는 금지 명령의 결과로 인도에서 Ericsson의 특정 필수 표준특허를 침해하는 기술을 사용한 제품의 판매, 광고, 제조 또는 수입이 제한되었다. 문제의 제품 수입은 2007년 IPR 규정에 따라 세관 직원에 의해 금지되었다. 또한 지방 위원은 금지 명령이 실행된 것을 확인하기 위해 Xiaomi를 방문해야만 했다.

그 후 Xiaomi는 앞서 언급한 명령에 상고하고, Xiaomi는 Qualcomm에 부여된 라이선스에 관한

사실을 Ericsson이 은폐했다고 주장했다.

Xiaomi의 주장에 따르면 SEP가 적용되는 기술을 포함하고 있는 칩은 Xiaomi에게 특허권 사용에 대한 Ericsson과의 계약에 따라 라이선스가 있는 Qualcomm으로부터 제조된 것이고, Qualcomm의 Xiaomi와의 통신에서 Qualcomm 칩셋을 사용하는 것은 라이선스가 있는 사용이고 3G와 관련된 특허를 침해하지 않는다고 했다.

델리 고등법원은 Xiaomi가 Qualcomm 칩이 있는 제품만 판매하고 인도에서 기기 출시일로부터 2015년 1월 5일까지 인도에 반입한 모든 기기에 대한 100루피를 로열티로 예치하고 이 예치금은 본 사건 처리 기간 동안 3개월간 정기 예치금으로 보관된다는 조건으로 Xiaomi가 모바일 장치의 판매, 수입, 제조 및 광고를 재개할 수 있도록 임시 명령을 내렸다.

시사점

특허법상 소진이론에 대한 내용으로 일반적으로 한번 판매된 특허 제품은 다시 재판매될 때에 특허권을 행사할 수 없다는 이론이다. 하지만, 이러한 이론은 같은 제품에는 당연히 적용되는 것이지만 Xiaomi가 Qualcomm 칩을 다시 판매하는 것이 아니라, Qualcomm 칩을 포함하는 제품을 판매하는 것으로 소진이론이 완전히 부정된다고 볼 수 없어, 임시 명령으로 어느 정도 특허법상 소진이론을 인정했다고 볼 수 있다.

2) 단순 화학구조 비교로는 특허를 무효 시킬 수 없음

(Merck VS. Glenmark over “Sitagliptin”, 2015)

사건 요약

델리 고등법원(Delhi High Court)은 Glenmark가 2015년 10월 7일 인기 항당제 자누바(Sitagliptin)와 시트콤(Januvia)을 제조 및 시판하는 것을 금지했다.

델리 고등법원은 Glenmark가 Merck Sharp & Dohme (MSD)의 인기 있는 항 당뇨병 약물인 Januvia(Sitagliptin)와 Janumet(sitagliptin과 metformin의 조합)의 제네릭 버전을 2015년 10월 7일자로 주문 및 판매하지 못하도록 제한했다.

이 주문에는 Glenmark가 Sitagliptin Phosphate Monohydrate 또는 Sitagliptin의 다른 모든 염을 단독으로 또는 하나 이상의 다른 약(2007년 9월 6일에 부여된 MSD의 인도 특허 제209816호를 침해)과 함께 또는 임의로 제조, 사용, 판매, 배포, 광고, 수출, 판매 또는 거래를 제공하지 못하도록

록 제한한다.

MSD는 2007년 9월 6일 인도 특허 제209816호를 획득했고, 인도 특허 제209816호는 20개의 청구항을 가지고 있으며 시타글립틴은 특허의 청구항 19에 구체적으로 청구되어있다.

대중의 관심사인 Januvia는 한 알 당 43루피로 미국 가격의 약 5분의 1이다.

Januvia의 별크팩은 이탈리아에서 수입되며 MSD에서 판매한다.

MSD도 인도에서는 처음으로 “MSD Sparsh Helpline”이라는 이름으로 환자의 접근 프로그램을 시작했다.

이 프로그램의 목표는 환자와 그 관리에 대한 환자의 이해를 높이고, 환자가 규정된 치료법에 대한 준수와 환자 자신의 개입을 개선함으로써 당뇨병을 가진 환자에 대한 최적의 종합적 관리를 촉진하는 것이다.

Glenmark는 ZITA라는 브랜드로 제약 성분인 Sitagliptin Phosphate Monaxate(시타글립틴 인산염)을 제조, 판매 및 광고하고, Sitagliptin Phosphate Monohydrate(시타글립틴 인산염 일수화물)과 Metformin Hydrochloride(메토민 염산염)은 ZITA-MET라는 브랜드이다. 이것들은 Januvia와 Janumet의 제너릭 버전이다.

피고인 Glenmark은, 본 소송의 특허에 개시된 제품은 본질적으로 화학적 및 물리적으로 불안정한 의약으로 투여 될 수 없고 본 소송의 특허에 개시된 제품과 물리적 및 화학적 특성이 다르고 이미 Sitagliptin Phosphate Monohydrate가 공개되어, 자신이 판매하고 있는 제품은 소송 특허의 대상이 되지 않는다고 주장했다.

이에 원고는 Sitagliptin의 모든 형태와 염(Sitagliptin phosphate 포함)은 소송 특허의 1, 15, 17, 19항의 적용을 받고, Januvia와 Janumet의 치료 성분은 Sitagliptin이며, 소송 특허는 시타글립틴과 그것의 약학 적으로 허용되는 염을 모든 형태로 화학적 또는 물리적으로 사용할 수있는 기본 특허이고, 인산은 시타글립틴유리염과 염을 형성할 수 있는 산으로서 개시되며, 수화물도 명세서에 기재되어 있다고 주장했다.

법원은 특허 소송에서 특허발명이 당업자에게 명백하다는 것을 입증하는 책임이 피고에게 있으며, 단순히 화학 구조를 비교하는 것만으로는 충분하지 않고 피고 증인은 특허법에서 금지된 방법론인 사후고찰을 하였으므로 피고인 Glenmark은 이 사실을 증명하지 못했고 판단했다.

또한 법원은 Sitagliptin이 치료 효용을 지닌 분자이며 반면 Sitagliptin Phosphate Monohydrate는 Sitagliptin Free Base보다 더 우수한 물리적, 화학적 특성을 가지고, 피고인 Glenmark가 소송 특허의 Sitagliptin를 기반으로 Sitagliptin Phosphate Monohydrate를 성공적으로 만들었으므로

소송 특허가 너무 광범위하다고 주장할 수 없다고 한다.

시사점

단순히 화학 구조를 비교하는 것만으로는 충분하지 않고 다른 특허의 화학 구조와 비교도 없으며, 소송 특허의 Sitagliptin를 기반으로 Sitagliptin Phosphate Monohydrate를 성공적으로 만들었으므로 소송 특허가 너무 광범위하다고 주장할 수도 없어, 특허의 무효를 주장하기 위해서는 신규성 또는 진보성이 부정된 만한 화학 구조를 가진 다른 특허의 화학 구조와 비교해야 할 것이다.

3) 제약 특허는 새로운 형태의 화합물로 인해 환자의 치료가 개선되어야 함

(Novartis VS. Union of India (2013))

사건 요약

2013년 4월 1일 인도 대법원은 Novartis(노바티스)가 인도 특허상표청이 특정 화합물인 이타티닙 메실 레이트의 베타 결정 형태에 대한 제품의 특허 등록을 거절 한 것에 대한 항소에 대한 판결을 내렸다.

제3조 (d)항의 “강화된 효능”요건을 충족시키기 위한 베타 결정 형태의 비교는 이미 알려진 메실 산염과 비교되어야 하지만, 인도 대법원은 Novartis가 보고한 효능 연구가 매우 이상하다는 것을 발견했다.

Novartis는 베타 결정 형태가 “생체 이용률”을 30% 증가 시킨다고 주장했다. 그러나 생체 이용률의 30% 증가는 일반적으로 용해 될 수 있는 기존의 메실 레이트 염 형태의 약물과 비교되지 않고, 오히려 녹지 않아 시장성이 없는 imatinib 약물의 “자유 염기”형태와 비교하였다. 그래서 노바티스는 염의 “새로운” 형태를 염의 시판된 “오래된” 형태와 비교하지 않고, 오히려 imatinib 약물의 “자유 염기”형태가 생물학적 이용 가능성이 훨씬 적은 형태라는 것을 알고 있었다.

생물학적 이용 가능성 측면에서도 새로운 염이 어떻게 오래된 염과 비교되는지에 대한 기록이 없었다.

대법원은 제3조 (d)항의 “유효성”의 의미를 해석했다. 새로운 형태의 약물은 특허를 확보하기 위해 기존의 형태와 비교하여 치료 효과 또는 치유 적 특성이 개선되어야 함을 입증해야 한다고 했다. Novartis는 베타 결정 형태가 생산 및 저장(예: 열 안정성)과 관련된 특정 특성에 대해 상이하다는 증거를 제시했고, 법원은 이러한 특성이 저장 관점에서 중요할 수 있지만 “향상된 치료 효능”을 나타내는 것은 적절하지 않다고 판단했다.

Novartis는 또한 증가 된 “생체 이용률”에 관한 증거를 제시했다. 법원은 “생체 이용률”이 약물이

인체에서 이용 가능하게 되는 수준을 측정한다는 것을 알았고, 생물학적 이용 가능성의 수준은 약물의 치료 또는 치료 효과에 영향을 미칠 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 이 경우 법원은 그러한 효과가 입증되지 않았다고 판단했다.

시사점

인도가 미국이나 EU가 따르는 것보다 엄격한 제약 특허의 표준을 채택했다는 것을 알 수 있다. 인도의 경우 특허 신청자는 새로운 형태의 알려진 화합물이 이전 형태와 다르다는 것을 보여줄 뿐 아니라 변경으로 인해 환자 치료가 개선되어야 한다는 것을 보여줄 수 있어야 한다.

4) 인도 특허법 제8조의 선언서 제출 의무 불이행으로 인한 특허 취소

Ajanta Pharma Limited VS. Allergan Inc. and Ors [IPAB, ORDER (No.172 of 2013)]

사건 요약

Ajanta Pharma Ltd는 안과적 고혈압(녹내장)을 치료하기 위해 Allergan의 특허받은 안약에 대해 취소신청을 했다. Allergan은 부작용 감소와 함께 안구 고혈압 치료를 강화했다고 주장했다.

본 발명은 “저혈압성지질(프로스타글란딘 유도체) 및 티몰롤조성물 및 이를 사용하는 방법”으로 불리는 특허 제212695호이고, Ganfort 및 Combigan의 약물을 대상으로 한다. 특허취소는 제8조의 불이행과 발명의 불명백함을 이유로 제기되었다.

제8조: 특허출원인은 제8조의 요건에 따라 정보를 공개할 의무가 있으며, 응답자는 동일한 의무를 제공함에도 불구하고 여러 국가에서 보류 중인 특허 신청서의 번호를 인도 특허상표청에 공개하지 않았다.

불명확: 본 사건의 특허는 Bimatoprost와 Timolol의 고정된 조합이다. 취소신청자가 집중한 유일한 문제는 일련 또는 보조 monotherapy로 알려진 약물의 동시(5분 간격) 관리의 관점에서 조합이 분명했는지 여부였다. 많은 문헌이 인용되었지만, 명백한 점은 이전에 발표된 Latanoprost와 Timolol이 포함되어 결합된 고정 투여량에 주로 의존했고, IPAB는 Bimatoprost [US 5688819]와 Timolol [US W09730710]의 조합은 특허청구된 조합에 도달하기 위해 통상적인 실험의 문제였기 때문에 명백하다고 권고했다. 출원인은 특허청구된 조합을 선행 기술에서 공지된 조합, 특히

Timolol 및 prostaglandin analog, 즉 Latanoprost를 사용하는 가장 가까운 선행기술의 조합과 비교하는 데이터가 없을 때, 공개된 진보적인 장점 또는 향상된 치료법이 없다고 주장했다. 현재, prostaglandin analog와 beta blocker, 특히 Timolol의 조합은 부가적으로 강화된 효과를 초래한다는 것이 명백하여 합리적인 기대를 가진 이러한 동기는 특허권을 명백하고 창의적인 가치가 없는 것으로 만들기에 충분하다.

Allergan는 2007년에 특허가 허가되었고 2011년에 특허 취소를 신청하였으므로 특허 취소 신청의 시기적 요건에 문제가 있다고 하였지만, IPAB는 신청서에 시간제한이 없다고 판결했다.

Ajanta Pharma Ltd는 치료가 예기치 않은 결과임을 입증하려고 시도했고 IPAB 조언에 따르면 bimatoprost와 latanoprost 사이의 구조적 유사성은 취소신청자가 지나치게 강조했다. bimatoprost가 latanoprost와 구조적으로 밀접한 많은 화학적 화합물이 있었고, 당업자가 latanoprost composition의 변형을 위한 최상의 화합물로서 bimatoprost만을 고려한 이유는 없다.

IPAB는 Latanoprost와 Bimatoprost가 Dinoprost의 유사 물이라는 것을 알았고, Lumigan으로 Xalatan과 Bimatoprost로 판매된 Latanoprost는 모두 녹내장 치료제로 널리 알려져 있다.

선행기술은 Timolo 및 Latanoprost 조합의 사용이 기재되어 있고, IPAB는 Latanoprost가 Bimatoprost와 다르며 두 가지를 구성하는 조합의 비교가 사과와 오렌지를 비교하는 것과 비슷하여 비교가 필요 없다는 것에 동의할 수 없었다. 이는 둘다 오렌지로 Bimatoprost [종자가 없는 오렌지에 가깝다]는 IOP를 낮추기 위해 latanoprost[씨를 가진 오렌지와 비슷]보다 낮다는 것을 IPAB가 알았기 때문이다.

Ajanta Pharma Ltd은 Latanoprost와 같은 Bimatoprost가 더 좋지 않은 경우에도 동일한 결과를 산출할 수 있다는 선행 기술에 의한 발명의 동기를 쉽게 이끌어 낼 수 있어, Latanoprost를 대체할 Bimatoprost의 선택은 시장에서 일반적으로 사용 가능하고 목적에 적합한 재료의 명백한 사용이었다.

제8항에 관련하여 IPAB는 피청구인(특허권자)이 이용 가능할 때마다 동의한 경우에도 다른 국가에서 동일한 출원과 관련된 정보가 제공되지 않았기 때문에 이러한 경우 제8조(2)를 준수하지 않는다고 판시하였고 본 사건의 특허는 취소되었다.

시사점

인도에서는 자국 내 심사의 편의 및 산업 보호를 위한 일환으로 특허법 제8조에서 인도 이외의 다른 나라에 동일 또는 실질적으로 동일한 발명에 대해 단독 또는 다른 여러 명과 공동으로 특허 출원을

하는 경우에 있어서는 일정 기간 내에 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서 및 장관의 요구가 있는 경우에는 그 경과에 대한 상세사항을 보고하여야 하며 이를 소홀히 하거나 허위로 하는 경우에는 후에 특허권이 취소될 수 있는 것으로 규정하고 있고, 이는 우리나라와는 다른 규정으로서 이와 같은 규정에 대해서 인도 외의 나라에 대한 정보를 소홀히 제공하거나 허위로 제공하여 특허 출원 및 특허권에 있어서 불측의 손해를 보는 것을 막을 필요가 있는바 인도에 진출하여 특허 출원함에 있어서 특히 주의하여야 할 부분이다.

5) 침해 금지 명령의 요건(원고의 회복할 수 없는 손해 발생)을 재정립

(Bajaj Auto Ltd. VS. TVS Motor Co.)

(C.S. No. 1111 of 2004 의 O.A. No. 1357 of 2007)

사건 요약

원고인 Bajaj Auto Ltd가 피고 TVS Motor Company의 특허 침해를 입증하고 침해 금지 명령 신청을 승인받는 것이 쟁점인 사건이다.

법원은 금지 명령 또는 일단의 특허권 행사를 하기 위해 원고는 반드시 특허가 유효하고 침해 되었으며 편의의 균형이 원고 쪽으로 기울어져 있고 금지 명령이 받아들여지지 않을 경우 원고에게 회복할 수 없는 피해가 생길 수 있음이 확실한 사건임을 증명하거나 보여야 한다고 하였다.

(편의의 균형이란 금지 명령이 내려졌을 때 피고가 입게 되는 피해와 금지 명령이 승인되지 않을 때 원고가 받게 되는 피해를 이익 형량 하는 것으로 원고의 승소 가능성 즉 피고가 침해하는 것이 확실하다 보이는지, 금지 명령 하는 것이 문제의 해결에 도움을 줄 수 있는지 등의 요소를 고려하여 판단한다.)

또한 한 사람의 특허권 침해 죄가 구성되려면 그는 본질적으로 특허된 기술과 동일하다고 볼 수 있는 것을 만들었어야 한다. 하찮거나 불필요한 변경은 무시될 수 있다. 이번 사건에서 피고에 의해 마케팅 된 물건은 원고의 특허 발명과 비슷하다. 따라서 원고는 피고를 상대로 한 침해 금지 명령의 입증 책임을 완수했다.

편의의 균형에 관하여, 법원은 신청자의 특허의 사용이 최근에 개시 되었거나 특허권자가 생산품을 사용하거나 양도를 개시하지 않은 사건에서, 특허권자의 침해 금지 명령은 승인되지 않는다고 하였다. 이 사건의 실질적인 면에서 원고는 그 생산품으로 세계시장에 진입하였다. 반면에 피고는 그 생산품 홍보를 아직 시작도 하지 않았다.

피고의 이의 신청과 관련하여, TVS Motor는 원고의 특허가 그 구성요소가 이미 전 세계적으로 알려져 있어 진보성 및 신규성이 없음을 근거로 하여 임시 금지 명령에 반대했다. 법원은 특허 발명은 기존에 알려진 다른 물질들의 결합일 수 있으나 단순한 결합에 불과한 것보다는 발전된 것이 필요하다고 하였다. 신규성이 있음은 입증되었다. 특허권자는 5년에 걸친 시간 동안 그렇게 넓은 범위에서 홍보하고 판매하였음에도 어떠한 이의가 없었던 것에 의해 신규성이 입증되었다고 한다.

피고는 중간 금지 명령의 승인에 특허권자가 그들의 권리를 법원에서 증명한다고 하더라도 그 손해는 계산 가능하여 적절한 배상을 할 수 있음을 근거로 이의 신청하였다. 법원은 피고가 특허 발명의 도움을 받아 일찍 판매를 시작하였을 때 판매할 수 있는 양과 특허 발명의 도움 없이 시작하여 판매할 수 있는 양을 구분할 수 없다고 하였다. 또한 피고가 확실히 특허 제품을 침해하지 않는 물질의 공급을 기다려야만 했던 것 보다 일찍 경쟁을 시작할 수밖에 없었던 원고에게 미치는 악영향은 계산이 불가능하다고 하였다. 따라서 금지 명령이 승인되었다.

시사점

침해 금지 명령의 요건을 재정립 한 사건으로, 특히 피고의 원고 특허를 침해함으로써 경쟁에 합류하여 원고가 입게 되는 손해가 만약 침해하지 않았을 경우와 비교하여 계산할 수 없어 침해 금지 명령을 승인하지 않는다면 원고에 회복할 수 없는 손해가 발생한 경우, 침해 금지 명령을 승인해야 한다는 것을 정립하였다.

6) 특허등록만으로 침해 금지 명령을 유리하게 판결할 수 없음

(Bilcare Ltd. VS. The Supreme Industries Ltd.)
(FAO 70/2007)

사건 요약

원고 Bicare Limited가 신청한 침해 금지 명령이 공판에 의해 각하되고 원고에 의해 항소가 제기되었다. 쟁점은 피고에 내려진 임시 침해 금지 명령의 승인의 기반이 되는 특허가 유효하다고 추정되는 것이었다. 법원은 특허 권리 범위와 피고에 의해 주장된 선례의 비교 분석에 따라 의심이 생긴 이상 이의 신청 단계에서 특허의 허여 또는 특허상표청으로부터 만들어진 특허 결정은 특허의 유효성을 보장해주지 않는바 특허의 유효성은 추정되지 않는다고 하였다. 법원은 특허 자체의 유효성이 의문(원고의 특허는 새로운 것을 생산하거나 기존의 것 보다 더 개선된 효과가 나타난다고 보지 않았

고, 특허가 오래된 것이고 특허권자가 오랜 시간 사용하였다면 특허의 유효성은 추정될 수도 있으나 원고의 특허는 등록되고 소송이 제기되기까지 2년 밖에 걸리지 않아 오래된 특허라 할 수 없다) 있고 취소 심판이 청구된 이상 특허 침해에 따른 금지 명령은 승인될 수 없다고 하였다. 본 사건에서 원고는 편의의 균형과 중간 침해 금지 명령이 내려지지 않음에 따라 입을 수 있는 회복할 수 없는 손해에 대한 입증 책임을 다하지 못하였다. 법원은 1심의 결정을 뒤집지 않았다. 따라서 침해 금지 명령 신청은 각하되었다.

시사점

특허가 등록되었다는 사정만으로 침해 금지 명령에서 원고에 유리한 판결을 할 수 없으며 인도의 법원에서는 적극적으로 무효사유가 있는 특허권의 행사를 저지하려는 것으로 보인다.

7) 발명과 혁신의 차이점

(Mariappan VS. A R Safiullah)

(O.S.A Nos. 263 과 283 of 2006)

사건 요약

원고는 등록 특허권을 침해하는 피고의 제품 ‘식용의 래미네이트를 입힌 종이를 사용하여 만들어진 인공 바나나 잎’ 그리고 그 방법과 관련된 모든 침해 행위를 저지시키기 위해 임시 금지 명령을 신청했다. 그러나 전문 단독 판사는 이 신청을 각하하였고 이의 신청이 제기되었다. 피고는 원고의 특허된 생상품인 래미네이트를 입힌 인공 바나나 잎은 발명 자체가 아니라고 주장하였다. 단독 판사는 특허법 하에서 특허 허여를 위한 필수 요건인 진보성은 반드시 당업자가 용이하게 발명할 수 없어야 하는 필요 요건에서 나아가 기술적 진보를 포함하거나 상당한 경제적 의미를 지니거나 둘 다 포함하여야 한다고 하였다. 이번 사건에서 인공 바나나 잎의 보호는 발명은 아니고 고작 혁신에 불과하다고 보이는 것이 자명하다고 하였다.

법원은 특허법 제13조(4)에 의하면 특허 허여 자체는 특허권자 측의 주장을 입증할 수 있는 증거로 간주될 수 없고 특허권자는 침해 금지를 신청하기 위한 사건에서 입증 책임이 있다고 하였다. 이번 사건에서 특허 허여에 대한 이의 신청이 심리 중이며 인공 바나나 잎의 개념은 혁신에 불과하다고 자명하다고 판단하여 법원은 전문 단독 판사의 결정을 뒤엎지 않았다.

따라서 금지 명령 신청은 각하되었다.

시사점

발명과 혁신의 차이점을 정립하였다. 기존에 있던 물건의 기술적 진보 및 경제적 진보가 있어야 발명의 정의에 합치하고 이에 이르지 못할 정도라면 혁신에 불과하여 특허의 유효성을 인정할 수 없다고 하였으며 특히 경제적인 진보도 발명의 진보성으로 인정한 것에 유의하여야 할 것이다.

나 상표권

1) 상표가 해외에서 매우 잘 알려져 있을지라도 인도에서의 명성도 입증필요

(Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha VS. M/S Prius Auto Industries Limited on 14 December, 2017)

사건 요약

원고(Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha)는 피고(예비 부품 공급 업체)가 “Toyota”, “Innova” 및 “Prius” 상표를 사용하지 못하도록 했다. 처음 두 상표는 원고의 등록 상표였고 하급심 법원은 이 사건이 Toyota에게 유리하다는 것을 발견하는 데 어려움이 없었다. 피고인은 대법원에 앞서 이러한 사실을 인정하지 않았다.

이 사건은 원고가 독점적으로 소유하고 있는 상표 “PRIUS”와 관련해서만 이뤄졌다. 흥미롭게도 원고는 “PRIUS” 상표에 대해 상표 등록을 하지 않았지만 피고는 2002년에 상표 등록했고, Toyota는 피고인이 1997년부터 사용한 Prius의 첫 번째 사용자라고 주장하면서 피고인이 부정한 방법으로 인도에 상표 등록했음을 주장했다.

대법원은 원고가 인도 시장에서 “명성”에 대한 충분한 증거를 제공하지 않았음을 지적하면서 피고인들의 주장을 받아 들였다. 다시 말하면, 국경 간 평판은 현재 인도 법률(Whirlpool 결정 이후)의 상당 부분이었지만 그러한 명성은 단순히 주장 될 수는 없고 인도의 “영토”내에서 입증되어야 한다.

상표가 해외에서 매우 잘 알려져 있을지라도 그 자체로는 충분하지 않다. 지역에서의 명성도 입증되어야 한다. 법원은 2001년(원고에 따라 인도 소비자의 중요한 단면이 그들의 상표를 알았을 유효한 날짜)에 인터넷이 여전히 널리 사용되지 않았기 때문에 많은 사람들이 마크를 알지 못했다고 판단했다.

시사점

상표가 해외에서 매우 잘 알려져 있을지라도 그 자체로는 충분하지 않다. 인도에서의 명성도 입증되어야 한다.

2) 트레이드 드레스 인정

(M/S CASTROL LIMITED & ANR. VS. IQBAL SINGH CHAWLA & ANR., 2018)

사건 요약

이 문제는 피고들이 원고와 똑같은 트레이드 드레스를 채택하는 것에 초점을 두고 있고, 등록 상표의 침해 또한 원고에 의해 주장되었다.

트레이드 드레스는 상대적으로 새로운 개념이며 1999년 상표법(Trade Marks Act)에서 명시적으로 언급되지 않았다.

그러나 1999년 상표법에 언급된 바와 같이 모양, 색상 및 디자인과 같은 물리적 속성이 상표의 정의에 포함되었다.

원고는 'Activ'라는 표장을 채택하고 1999년부터 사용했고 또한 컨테이너의 디자인, 색상, 모양 및 전반적인 외관을 포함하여 제품을 판매하는 트레이드 드레스의 등록된 소유자라고 주장한다.

피고인들은 'Lumax Activ 4T'의 이름으로 윤활제를 판매했다.

피고인들 제품의 용기는 원고와 혼동될 수 있을 정도로 유사하고, 모양, 크기 및 색의 구성표와 같은 디자인 요소는 원고의 제품과 현저하게 유사하다고 주장되었다.

법원은 'ACTIVE'이란 단어가 특히 '적극적으로 또는 자주 움직이는 경향이 있거나 움직이는 경향이 있는'이라는 일반적인 사전 단어라고 판단했다.

본 사건의 제품은 마찰을 줄이기 위한 윤활 오일이며 결과적으로 모터가 작동하는 시간 동안에 열을 발생시킨다.



〈원고의 제품〉

〈피고의 제품〉

[그림 IV-18] 인도의 트레이드 드레스 인정 사례 제품

두 제품의 비교는 색 구성표, 디자인, 스타일 및 컨테이너 그 자체가 현저하게 유사하다는 결론이 도출되었다.

법원은 피고가 정확하게 동일한 상표 복장을 채택한 이유를 만족스럽게 설명 할 수 없었으며 피고가 피고인이 원고의 상품으로 양도하려는 의도만 있다고 판단했다.

시사점

인도 법원이 트레이드 드레스를 인정한 사례로 우리나라는 상표법이 아닌 부정경쟁방지법상 보호 받아야 하지만 인도에서는 상표법상 트레이드 드레스로 보호받을 수 있게 되었다.

3) 지정상품의 유사범위를 명확하게 한 사건

(INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. VS. PARLE PRODUCTS PVT. LTD., 2016)

사건 요약

봄베이 고등 법원은 상표 침해에 대한 금지 명령을 거부하고 단순한 음성의 유사성으로 인한 원고에 대한 금지 명령을 정당화 할 수 있는 근거가 충분하지 않았기 때문에 철회했다.

피고는 같은 상품 분류 내의 물품은 동종이라고 주장했으나, 법원은 받아들이지 않았다.

두 가지 침해 표시 사이에는 시각적으로 공통점이 없었고, 이 제품들은 비록 동일한 상품 분류에 속해 있지만 완전히 다른 제품이었다.

한 사람은 아이스크림을 판매하는 반면 다른 한 사람은 사탕을 팔았고, 제품은 다르게 포장되었다.

또한 상품 분류의 한 항목에 대한 등록이 해당 상품 분류의 모든 항목으로 확장되지는 않으므로, 법원은 유사한 발음만으로는 혼란 가능성이 없는 다른 모든 요소를 부정하기에 충분하지 않다고 판결했다.

시사점

표장의 발음이 유사하고 상품 분류가 같은 분류에 속하더라도 상품 자체가 완전히 다른 제품이면 혼동 가능성은 없어, 지정 상품의 유사범위에 대해 명확하게 판시하였다.

4) 판매 없는 광고만으로도 상표 사용에 해당됨

(N.R. Dongre and Ors. VS. Whirlpool Corpn. and Anr.)

(Civil Appeal No. 10703 of 1996)

사건 요약

델리 고등 법원의 단독 전문 판사에 의해 내려진 임시 침해 금지 명령에 피고가 불복하였다.

본 소송은 원고-피항소인이 피고-항소인을 상대로 항소인의 상표 'WHIRLPOOL'과 혼란 또는 현혹시킬 수 있는 비슷한 상표를 사용하여 원고의 상품을 만들고, 팔고 광고하는 행위 등을 제한하기 위하여 제기된 중간 사건이다.

이번 사건의 쟁점은 피고가 표장 'WHIRLPOOL'을 최근에 홍보를 개시한 피고가 생산하는 세탁기 이름의 일부로 사용하여 세탁기를 만들고, 팔고 광고하는 행위이다.

대법원은 항소인 즉 원고의 손을 들어 주었다. 근거로는 상표 'WHIRLPOOL'이 명성과 신용을 이 나라에서 획득했다고 보았고, 팔 수 있는 상품이 없더라도 광고(매거진을 통한 광고) 행위만으로도 상표의 사용으로 취급되며, 반드시 수입 행위뿐만 아니라 광고 행위로도 상품과 그 상표는 국경을 초월하여 명성이 전파되고, 항소인(피고)의 세탁기는 피항소인(원고)의 것과 같은 표준과 성능의 질이 동일하지 않기 때문에, 'WHIRLPOOL'가 연상되는 피항소인(원고)의 명성과 신용에 회복될 수 없는 손해가 예상되기 때문이었다.

불복 신청은 각하되었다.

시사점

인도 국내에서 상표가 부착된 상품이 판매된 적 없다고 하더라도 세계적으로 유명하여 해당 브랜드가 매거진을 통해 인도 내에서 홍보가 되었다고 인정된다면 인도 내에서도 저명한 상표로 인정할 수 있다고 하였다. 특히 임시 침해 금지 명령이 인정되기 위한 요건 중에서 회복할 수 없는 손해가 발생하는지 여부와 관련이 깊는데 인도 법원에서는 임시 침해 금지 명령이 받아들여지지 않을 경우 원고에 회복할 수 없는 손해가 발생하는지 여부는 해당 상표가 인도에 널리 알려졌는지, 원고가 인도에서 해당 상표를 부착한 상품을 판매하는 지를 기준 점으로 삼기 때문이다.

5) 매우 오랜 기간 사용해 저명해진 상표 VS. 자신의 성(last name)

(Mahendra & Mahendra Paper Mills Ltd. VS. Mahindra & Mahindra Ltd.)
(Suit No. 4007 of 1998)

사건 요약

피고의 상호 'Mahendra & Mahendra'를 사용하지 못하게 하는 임시 침해 금지 명령이 뭄바이 고등 법원의 단독 전문 판사에 의해 내려졌으며 이에 피고가 불복한 사건이다.

뭄바이 고등 법원의 단독 전문 판사가 피고인 Mahendra & Mahendra Paper Mills Ltd로 하여금 그 사업소명을 'Mahendra & Mahendra'로 사용할 수 없도록 침해 금지 명령을 승인했고 Division Branch에 의해서 확인되었으며, 피고는 이에 불복하였다. 쟁점은 고등 법원이 피항소인-원고의 침해 금지 명령을 허용하는데 잘못 판단한 점이 있었는지 여부였다.

대법원은 피항소인-원고 Mahindra & Mahindra사가 50년에 걸쳐 'Mahindra & Mahindra'를 회사, 경영 전반적으로 걸쳐서 사용하고 있었음을 짚었다. 또한 원고의 이름은 식별력 및 사업 경영계통에서 파생적 의미도 획득하였다고 보아 다른 사람이 이를 사용하려는 시도는 피항소인-원고와 연결되어 있다는 인상을 심어줄 것이라고 판단했다.

법원은 피항소인-원고의 항소인-피고의 부정경쟁 행위에 대한 청구가 받아들여질지 여부는 법원이 그 증거를 기반으로 하여 결정한다고 하였다. 그러나 피항소인-원고의 주장이 입증되었기에 고등 법원의 침해 금지명령 승인은 적법하다고 보았다.

대법원은 상고를 기각하였다.

시사점

매우 오랜 기간 사용해와 인도 내에서 저명해진 상표와 유사한 상표를 사용하는 경우 이를 원고의 출처로 인식할 가능성이 있어 이를 금지하지 않는다면 원고에 회복할 수 없는 손해가 발생할 수 있어 침해 금지 명령을 승인한 것으로 비록 침해 표장이 피고의 성(last name)에 해당하여 피고도 오랜 기간 사용해 왔으나 여전히 침해하는 것으로 본 사건이다. 우리나라의 상표법 제90조 제1항 1호에 해당하는 조문이 인도에는 없으며, 있다 하더라도 피고의 사용이 이름으로서의 사용이 아닌 출처 표시에 해당하여 저명한 타인의 상표와 유사한 자신의 이름을 그 타인의 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 것에는 상표권의 효력이 제한되지 않음을 인도 법원에서는 판례로 명확히 한 것으로 보인다.

6) 외국에서 사용하여 인도로 유입된 경우에도 진정한 선 사용자로 인정

(M/s Ecolab Inc VS. M/s Eaco Labs Ltd C.S. (OS))

(No. 2248/2007)

사건 요약

원고는 피고를 상대로 침해, 부정경쟁행위, 손해를 제한하기 위해 영구적 침해 금지 명령을 신청했다.

법원은 원고의 상표는 그가 직접 또는 네트워크 등을 이용하여 판매하고 거래하며 홍보하는 넓은 분야의 물건들과 관련하여 적당하게 등록 받았다고 하였다.

피고의 회사는 1986년 10월 21일 설립된 회사이며 1986년 12월 11일에 사업 개시 허가를 받았으나 피고 회사의 법인 설립과 관련한 어떠한 원본 문서도 법원에 제출된 바가 없다. 반면에 원고의 상표 ECOLAB 출원은 1986년 10월 17일 이었고 미국에서는 1986년 5월 12일에 이루어 졌다.

따라서 원고가 상표 우선일보다도 먼저 상표 ECOLAB을 채택하고 사용하기 시작하였고 피고가 먼저 사용하기 시작했으며 소유자였다고 주장하는 것은 잘못되었다고 보인다.

원고는 본 사건에서 등록 상표권의 소유자이며 피고가 표장 ECOLAB을 사용한다면 이는 원고 상표권의 침해를 구성한다.

법원은 피고에 대한 원고의 영구적 침해 금지 명령을 승인했다.

시사점

상표의 진정한 선 사용자가 문제되었던 사안으로 반드시 인도 내에서의 사용이 아니라 외국에서 사용하여 인도로 유입된 경우에도 진정한 선 사용자로 인정할 수 있음을 명확히 한 사건이다.

다 디자인권

1) 침해 주장했다가 등록디자인이 무효가 된 사례

(Crocs USA VS. Liberty Shoes Ltd. and Ors, 2018)

사건 요약

Crocs USA은 신발 제조업체에 대해 2019년 5월 28일까지 유효한 등록디자인 제197685호의 침해를 주장하면서 소송을 제기했다. 이 디자인은 관통 및 비 관통 신발 디자인과 관련이 있다. 이 사건은 다양한 하급 법원과 다른 제조업체에 제기되었다. 일부의 경우에는 전 법원 명령이 법원에 의해 발부되었고 다른 경우에는 당사자들이 문제를 제기했다.

대부분의 경우 사실은 Crocs USA가 주장하는 디자인 침해와 관련 있었다. 이 판결은 다른 법원의 여러 단계에 있고 그 다음에 판결을 위해 델리 고등 법원에 옮겨졌다. 델리 고등 법원은 계류 중인 신청 서류와 소송을 정리해 함께 진행했다.

Crocs USA는 침해 혐의자에 대해 통보를 받았을 때 해당 소송을 제기하기 시작했다. 본 소송의 주요 혐의자는 Bata India, Relaxo Footwear Ltd, Coqui and ors이다.

사건을 결정하는 동안 법원은 인도에서 판매된 피고의 제품 디자인을 언급했다. 법원은 대부분의 디자인이 원고의 디자인과 현저하게 유사하다는 결론에 도달했고, 또한 색에 약간의 변화와 천공의 배치가 있었지만 모든 미적 효과가 동일하다는 것으로 판단했다.

원고는 등록된 디자인이 여러 피고에게 어떤 식으로든 침해되었다고 진술했다. 복재된 가장 일반적인 디자인 요소는 디자인 요소로서의 시그니처 깡이였다. 피고인들은 원고의 디자인이 처음부터 등록되어서는 안 되기 때문에 의심되는 불법 복제 및 침해는 절대 발생하지 않았다고 주장했다.

피고인은 디자인보호법 제22조 제4항 해석을 그들의 주장의 근거로 하였다. 피고는 또한 디자인보호법 제1항 b~d절을 언급했다.

피고들에 따르면 원고의 등록 디자인은 새로운 것이나 독창적인 것이 아니기 때문에 처음부터 등록되어서는 안 되고, 또한 디자인이 출원되기 전에 공공의 영역에 있었기 때문에 독점권을 주장할 수 없다고 진술했다.

판사의 판단에 따라 이슈는 두 가지 다른 부분으로 분해 될 수 있다.

1. 원고의 디자인이 새로운 것인지 아닌지 여부

2. 원고가 디자인을 출원하기 전에 해당 디자인이 공공의 영역에 있었는지 여부.

이 판결을 내리기 위해 법원은 디자인보호법 제2조 (d), 제4조, 제19조 및 제22조를 참조했다.

피고인들은 holey soles 웹 사이트에서 다운로드한 다양한 페이지를 언급했다. 피고들에 따르면 웹 사이트에 표시된 디자인은 2002년 이래 공개된 것으로 밝혀졌고 이 디자인은 원고의 등록 디자인과 현저하게 유사했다.

법원은 원고가 2002년과 2003년 이후 현저하게 유사한 구멍이 있는 디자인 나왔기 때문에 원고가 등록된 디자인의 이점을 얻을 수 없다는 피고 측 주장을 받아들였다. 따라서 원고의 디자인 등록은 유효하지 않다.

시사점

자신의 등록 디자인을 가지고 침해 주장을 했다가 역공을 당해 등록이 무효가 된 사례로 침해 주장을 하더라도 침해 주장의 기반이 되는 등록된 권리가 온전한지 꼭 확인해 봐야 한다.

2) 잘 알려진 디자인을 신규한 제품에 적용한 경우 디자인을 보호 가능

(EICHER GOOD EARTH PVT LTD VS. KRISHNA MEHTA & ORS, 2015)

사건 요약

원고(Good Earth)는 Serai, Periyar, Vrindavan, Lotus, Bali Mynah, Rose Princess 및 Falcon을 주로 모티브로 한 등록 디자인의 소유자이다. 그들은 수년에 걸쳐 인도와 싱가포르, 터키, 네팔과 같은 다른 나라에서 잘 알려진 브랜드가 되었다.

피고인 Mr.Mehta는 Good Earth의 직원이었고 일부 디자인을 만든 팀원이었다. 나중에 그는 자신의 브랜드인 India Circus를 만들 때 비슷하거나 동일한 디자인을 판매했다.

피고는 Good Earth 소유의 디자인에 대한 지식이 있고 피고의 일반적인 디자인 스타일(일반 환경과 Bollywood의 영향을 받음)과 Good Earth의 디자인과 다르다는 것을 알고 있었다는 혐의가 제기되었다.

그들은 디자인에 따라 내려진 테스트에 의존하여 혐의를 벗자고 주장했다. 델리 고등 법원이 내린 테스트는 다음과 같다.

원고가 판매 한 상품에 대한 영업권 또는 평판, 소비자의 마음에 혼란을 주는 피고의 허위 진술, 그

러한 행위로 인해 손해가 발생했거나 원고에게 손해를 끼칠 가능성이 있는지 여부이다.

India Circus는 Good Earth의 디자인은 예술 작품에 영향을 받았으므로 Good Earth 디자인에 대한 새로운 점은 없다고 주장했다. 따라서 디자인에 대한 소유권 주장은 유효하지 않고 Good Earth에서 사용된 디자인은 이미 알려졌으며 이미 수세기 동안 공개된 상태로 존재한다고 주장했다.

법원은 피고들의 행동이 법원의 테스트를 만족시켰으며 그러한 행위가 소비자들의 마음에 혼란을 야기하고 있다고 판단했다. 법원은 피고들이 원고와 비슷한 디자인을 사용하는 것을 금지했지만 그들이 원래 만든 디자인을 사용하는 것은 그들에게 허락했다.

그런 다음 법원은 디자인의 신규성에 대한 논의를 계속하면서 이전에 적용되지 않은 새로운 제품에 오래된 디자인이 적용되었을 때 상기 디자인은 보호될 필요가 있다고 판단했다.

따라서 법은 “원조” 또는 “신규”라는 것이 그 자체로 오래되었지만 적용상 새로운 디자인을 포함하고 있다는 점에서 절대적인 것이다.

시사점

이전에 적용되지 않은 새로운 제품에 오래된 디자인이 적용된 경우에도 그 디자인은 보호될 필요가 있다는 것으로 잘 알려진 오래된 디자인이라도 적용되는 제품이 신규하면 이러한 점을 참작하겠다는 것이다.

따라서 잘 알려진 디자인이라도 신규한 제품에 디자인을 적용하는 경우 디자인권을 확보할 수 있는 기반이 되는 판례이다.

3) 신규성이 있는지 또는 침해가 있는지 여부를 판단하는 방법

(MS. CELLO HOUSEHOLD PRODUCTS VS. MS. MODWARE INDIA, 2017)

사건 요약

시장에는 두 개의 병이 있고 하나는 Cello(Puro bottle)에 속해 있고 다른 하나는 Modware(Kudoz)에 속해있다.

Cello는 Modware에 대한 소송을 제기하여 디자인 침해를 이유로 Modware에 병 판매에 대한 금지 명령을 모색했다.

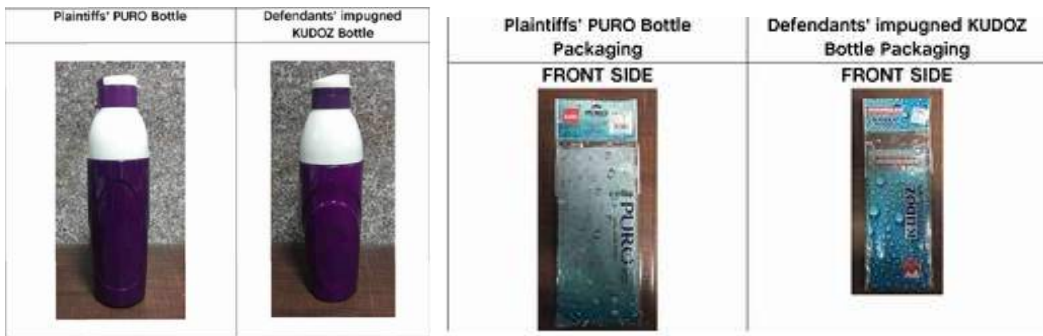
법원은 증거물로 나온 두 제품을 구별하지 못했고 모든 병들이 비슷하다는 피고인들의 주장은 받아

들여지지 않았다.

Cello는 2톤 색상표, 플립탑(Flip top) 및 독특한 표면 패턴을 갖춘 'PURO'의 등록 된 디자인을 가지고 있다. 피고는 모든 용기(액체 용기)가 수직이고 원통형이며 원고 디자인에 독특하거나 새로운 것이 없다고 주장했다. 오히려 이 디자인은 다양한 다른 병 디자인의 선행 기술이 축적된 결과였다.

고등 법원은 어떤 수직 원통형 용기도 독창성이나 참신함도 가질 수 없다는 주장은 디자인보호법을 지나치게 단순화한 것이며 상표법 아래 있는 '마크'는 상품의 형태를 포함한다고 규정했다.

신규성이 있는지 또는 침해가 있는지 여부를 결정하기 위한 테스트는 시각적으로 호소력을 유발하는 핵심 요소가 실질적으로 복제되었는지 여부를 확인하는 것이다. 피고의 제품은 동일한 색 구성표와 포장을 채택했고 그것을 다른 것과 구별할 수 없었다.



[그림 IV-19] CELLO HOUSEHOLD PRODUCTS VS MODWARE INDIA 제품

시사점

신규성이 있는지 또는 침해가 있는지 여부를 결정하기 위한 테스트는 시각적으로 호소력을 유발하는 핵심 요소가 실질적으로 복제되었는지 여부를 확인한다는 원칙을 재확인한 판례이다.

4) 저작권법에 의한 보호와 디자인권에 의한 보호

(Microfibres Inc. VS. Girdhar & Co. & Anr.)
(Delhi High Court, May 28, 2009)

사건 요약

법원은 디자인보호법 제2조 (d) 및 저작권법 제15조 (2)항과 함께 저작권법 제2조 (c)항의 해석과 상호 작용에 관한 문제를 다루었다.

법원은 원래 예술 작품에는 저작권이 존재할 것이고 작가 및 보유자는 원본 예술 작품에 관한 저작권법에 따라 부여된 더 큰 보호를 계속 누릴 것이라고 의견을 피력했다.

예를 들어 유명한 그림은 저작권법에 따라 예술 작품을 보호 할 수 있다. 그런 그림에서 물품의 공업적 용도를 위해 형상, 모양, 장식 또는 선이나 색상의 조성을 가지며 눈에 띄는 물품을 제조하기 위한 디자인 또한 디자인보호법 규정의 관점에서 디자인을 보호한다.

디자인보호법에 의거하여 등록 작품의 경우 디자인 보호는 산업적으로 제작된 저작물에 대한 저작권 보호를 포함하도록 확장 할 수 없다.

디자인이 디자인보호법에 따라 등록된 경우 디자인은 저작권법에서는 저작권 보호가 상실되고 원래 그림에서도 상실된다.

디자인보호법에 따라 등록이 가능하지만 등록되지 않은 디자인이라면 50개 이상의 산업 프로세스에 의한 적용의 한계가 있는 만큼 디자인은 저작권 보호가 계속될 수 있는 시간에 이르게 된다.

그러나 한계가 초과되면 저작권법에 따라 저작권 보호가 상실된다.

시사점

디자인보호법에 의해 디자인 등록된 경우 디자인보호법에 의해 보호를 받고, 디자인보호법에 의해 등록받지 않은 경우 저작권법에 의해 보호를 받게 된다. 다만, 등록되지 않은 디자인이라면 50개 이상의 산업 프로세스에 의한 적용의 한계가 있다.

5) 원고 디자인의 요지를 포함하는 경우에도 침해라고 볼 수 있음

(M/s. Whirlpool of India Ltd. VS. M/s. Videocon Industries Ltd.)
(No. 2248/2007)

사건 요약

세탁기를 포함한 각종 소비재를 생산하던 원고는 역시 세탁기를 포함한 각종 소비재 생산자인 피고로 하여금 원고의 디자인(등록번호 223833 및 223835)침해를 제한하기 위해 침해 금지 명령을 법원에 신청했다.

또한 원고는 피고가 그 물품을 원고의 물품처럼 판매하여 손해를 입었다고 주장하였다.

원고는 한쪽 면에는 직사각형의 형상이 있고 다른 쪽에는 손잡이 달린 반원형의 빨래 투하부가 있는 점을 고려하면 독특한 특징을 갖는 새로운 세탁기를 개발하였다고 주장하였다.

피고는 원고의 디자인이 1935-1950년 사이에 시중에서 판매된 물건의 복제품일 뿐임을 주장하며 상당한 양의 서류를 제출하였다.

법원은 원고의 등록 디자인을 자세히 고찰해 보았을 때 디자인의 독특한 점은 한쪽 면의 직사각형 형상과 반대편의 손잡이가 있는 면의 반원형의 빨래 투하부가 있는 것이라고 하였다.

피고가 제출한 모든 사진들을 신중하게 검토 했을 때 원고의 디자인은 새로운 것이 아니며 인도 뿐 아니라 세계적으로 이미 공지된 디자인의 한정에 불과하여 등록이 취소되어야 한다는 피고의 주장은 이유가 없다. 더하여 원고의 디자인 등록에 이의가 없기 때문에 원고는 자신의 디자인을 그 물품에 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 얻었다.

피고는 다른 세탁기가 원고의 한쪽의 직사각형 형상과 반대쪽의 반원형의 형상을 갖는 등록 디자인의 우선일 전에 시장에서 판매되었다는 점을 증명하지 못하였다.

법원은 피고가 독특하고 신규한 원고 디자인의 요지 즉 원고의 디자인이 등록된 형상과 구성을 모방하였는바 원고의 법정 권리가 침해되고 있음이 분명하다고 하였다.

피고는 원고의 물품이 소개된 이후로부터 거의 2년에 걸친 시간 동안 피고의 물건을 원고의 것처럼 팔아넘김으로써 원고를 속일 의향을 가지고 차이점을 포함한 세탁기를 생산한 것이 명백하다.

마지막으로 법원은 원고의 법정 권리 침해 및 판매를 입증해낸 이상 침해 금지명령 승인을 위한 입증 책임을 완수했다고 판단했다.

편의의 균형과 회복할 수 없는 손해의 테스트도 원고에 유리하게 기울었다.

피고는 2012년 6월 원고의 등록 디자인과 상당히 유사한 물품을 시중에 내놓았다.

침해 금지 명령이 승인되지 않는다면 회복할 수 없는 손해가 원고에게 야기될 것이다.

원고는 그의 독특하고 새로운 디자인을 2009년도에 등록받고 2010년부터 사용하였으며 법원에 의해 침해금지명령이 허여되지 않는다면 2019년까지 법정에서 보호해주는 디자인을 배타적으로 사용할 권리를 박탈당하는 결과가 야기될 것이다.

따라서 중간 침해 금지 명령은 원고의 요청에 따라 승인되었다.

시사점

피고가 원고의 디자인이 창작성이 없어 무효라고 주장하였으나 받아들여지지 않은 사건으로 또한 피고가 원고 디자인의 요지를 포함하는 경우에도 침해라고 볼 수 있다고 본 사건이다.

6) 기능성의 원리

(Rotela Auto Components (P) Ltd. and Anr. VS. Jaspal Singh and Ors.)
(No. 1298/2001)

사건 요약

원고는 인도의 디자인보호법 하에서 보호받기 시작하면서부터 특이하고 독특한 자물쇠를 만들어왔다.

원고는 영구 침해 금지 명령, 그 중에서도 특히 디자인 침해, 부정경쟁행위의 금지 명령 및 거래장부 공개를 위한 소송을 제기했다.

피고는 원고의 디자인을 똑같이 모방, 복제하여 사람들을 현혹시켜왔다고 주장되었다.

원고의 변호사는 피고의 동일하거나 유사한 디자인의 채택과 적용은 디자인보호법 하에서 해적질이나 다르지 않고 피고는 원고의 독특한 디자인을 채택한 것을 정당화 할 수 없으며 이러한 부적절한 방법으로 돈을 버는 것을 허용해서는 안 된다고 주장했다.

법원은 원고의 자물쇠들은 사실상 기능적이고 상용화된 물건은 신규성을 상실한다는 사실을 고려하면 원고에게는 침해 금지 명령을 신청할 수 있는 자격이 없다고 판결했다.

항소인의 항소는 기각되었다.

시사점

기능성 원리를 시사한 사건으로 물품의 기능은 특허로서 보호받을 수 있을 뿐 이를 디자인권으로 보호받을 수 없으며 기능적인 부분을 제외한 나머지 원고의 디자인과 피고의 실시는 유사하지 않다고 본 사건이다.

7) 디자인 유사판단 시 세세한 부분의 다른 점도 고려해야 함

(Falcon Tyres Limited VS. TVS Srichakara Tyres Limited)
(No. 287 of 2006)

사건 요약

원고-피항소인은 피고-항소인이 Zebra 101 / Challenger 101 및 원고의 Dragon tyre와 비슷한 패턴을 갖는 타이어 파는 것을 제한하기 위해 영구 침해 금지 명령을 신청했고 개시일로부터 지금까지의 물품을 판매한 장부와 1,001,000루피를 손해 배상으로 청구했다.

소송 계속 중에 원고는 임시 침해 금지 명령을 신청했다.

전문 단독 판사는 처음에 일방적으로 임시 침해 금지 명령을 승인하였고 이에 따라 항소인은 임시 침해 금지 명령을 취소하기 위하여 이의를 제기하였다.

2006. 7. 31. 상기 단독 전문 판사는 항소인의 이의를 기각하며 침해 금지 명령을 확정하려고 하였고 이는 피고로 하여금 고등 법원에 항소를 하는 결과를 야기했다.

법원은 원본과 침해품의 유사성을 비교하기 위한 고려대상은 전반적으로 요지가 비슷한지 여부이지 눈에 띄지 않고 아주 자세히 관찰하여야 발견할 수 있는 작은 차이점이 아니다 라고 판단했다.

법원은 원고의 타이어 Dragon과 피고의 타이어 Challenger의 컬러 사진을 맨눈으로 보았을 때도 눈에 띄는 차이점이 있어 일정한 각도에서 패턴이 약간 비슷하게 보이나 원고의 등록 디자인이 복제되었다고 하기는 어렵고, 타이어가 비슷하지 않아 부정경쟁행위도 인정될 수 없음이 자명하다 판단하며, 전문 단독 판사가 디자인 침해의 의문점 자체에 대하여 전혀 고려하지 않은 것으로 보여, 우리는 이러한 결정을 유지시킬 수 없다고 판단했다.

따라서 법원은 피고에 의해 생산되는 타이어는 원고의 권리를 침해하지 않아 항소를 인용하여 전심에서 허여된 침해 금지 명령은 취소했다.

시사점

유사판단이 특히 문제가 된 사건으로 유사판단은 그 심미성이 동일한지 여부가 문제가 되는 것으로 세세한 부분의 다른 점은 고려하지 않는다는 점을 정립한 사건으로 본 사건에서는 양 디자인이 언뜻 보기에도 비 유사하여 원고의 침해 금지 명령을 불인정한 사건이다.

라 부정경쟁방지 관련

1) 경기의 실시간 중계권을 준재산권으로 인정한 사례

(Star Indian Pvt. Ltd. VS. Piyush Agarwal and Sons)

(CS (OS) No. 2722/2012 & IA 16485/2012, 19780/2012 & 2846/2013; Date of Decision March 13, 2013)

사건 요약

Star India(원고)는 BCCI(Board of Control for Cricket in India)에서 주최한 경기 방송 독점권을 확보했다. 특히 실시간 점수와 같은 모든 정보에 대한 권리를 포함하여 모든 미디어에 관한 권리에 대해 72시간의 독점권을 부여받았으며, 이에 따라 Star India는 BCCI에게 엄청난 돈을 지불했다.

피고인(통신 서비스 제공업체)은 실시간으로 점수를 획득하고 문자 메시지(SMS)를 통해 가입자에게 업데이트했다. 원고인 Star India는 BCCI와의 합의에 따른 그들의 독점권이 중복되고 피고들에 의해 “적절한” 재산권을 제한해서는 안 된다고 주장하며 “핫 뉴스” 원칙과 불공정한 경쟁에 근거하여 소송을 제기했다.

델리 고등법원(Deli High Court)의 단독판사(Valmiki Mehta)는 피고들에게 유리한 판결을 내렸다. 판사는 저작권법이 관습법인 신뢰 위반을 인정하지 않기 때문에 신뢰 위반 이외의 불공정 경쟁에 대한 별도의 주장은 유지되지 않는다고 판단했다.

법원 이사회에 항소했을 때 절차적 결함으로 인해 다시 단독판사에게 사건을 송환했다. 이에, 다른 단독판사(ML Mehta)는 새로운 주장을 듣고 불공정 경쟁, 부당 이득의 불법 행위로 제3자가 실시간으로 점수를 전달하는 것을 제지 할 수 있다고 주장하는 원고의 주장을 지지했다.

판사는 이 경기에 엄청난 투자를 했고 Star India가 이러한 권리를 지키기 위해 BCCI에 엄청난 액

수의 돈을 지불했다는 사실을 고려할 때 실시간 “점수”에 대한 정보를 준재산권으로 인정했다.

그러나 실제 가치는 전송되는 점수 및 기타 정보의 “동시성”에 있기 때문에 판사는 제3자에게 15분의 시간 지연 후에 점수의 사용을 허용했다.

관련 부분에서 법원은 미국의 NBA 사건에 의존하여 다음과 같이 판결했다.

“점수, 경고 및 업데이트를 제공할 수 있는 권리는 주최자의 기술, 노동력 및 비용을 지출한 결과이며, 따라서 주최자만 이를 판매할 수 있다. 점수 업데이트 및 경고를 SMS를 통해 전송하면 주최자 비즈니스의 정상적인 운영에 방해가 된다. 경기 중계방송에서 사실과 정보를 빼내고 같은 것을 파는 피고의 행위는 피고가 뿌리지 않은 곳에서 거두려고 애쓰는 것일 뿐이다.”

법원은 유명한 INS 사건에서 진전된 “핫 뉴스 원칙”에 크게 의지했고, 이 사건에서 미국 대법원은 다음과 같이 판결했다.

“피고가 고소인의 기술과 조직, 돈으로 획득한 자료를 가져다가 자신의 것으로 전용하고 판매하는 행위는, 파묻지 않은 곳에서 거두려 하는 것이므로 불공정한 경쟁을 하게 될 것이다. 불공정 경쟁의 악순환의 이면에는 공정하게 값을 지불한 사람이 그 재산을 유익한 용도로 사용해야 한다는 원칙이 깔려 있다.”

시사점

경기의 실시간 중계권도 국가가 보호해줘야 하는 하나의 준재산권으로 본 사례로 중계권 계약의 당사자가 아닌 제3자에게 권리를 행사할 수 있게 되었다.

2) 비유사 상품에 상표 사용

(Tata Sons Ltd VS. A K Chaudhary and Anr.)

(No.842/2002)

사건 요약

상표 ‘TATA’의 소유자인 원고는 그의 웹사이트 상에서 로고 ‘TATA World’를 포함하는 도형화된 작품을 사용하기로 하였다.

식칼 또는 유사한 물품을 팔던 피고가 원고의 상표 TATA를 침해하고 있다는 사실을 알고 영구적인 침해 금지청구를 하기 위한 소송을 제기하였다.

이 사건에서 상표 희석화 행위와 부정 경쟁이 논의되었는데 그 중 하나의 쟁점은 피고가 원고와 관련이 있는 것처럼 사기통용행위를 저질렀는지 여부였다.

법원은 사기통용행위가 되려면 피고가 마치 원고의 상품인 것처럼 수요자가 오인 할 수 있도록 디자인되거나 계산된 표장을 사용하여 상품 또는 서비스를 제공하여야 한다고 하였다.

본 사건에서 피고들은 상품이 비유사하지만 원고의 상표, 상호를 사용함으로써 그들의 사업을 마치 원고의 것과 연관 있는 것처럼 사기통용행위를 저질렀다고 보았다.

법원은 피고가 비유사 상품에 상기 저명한 상표 'TATA'를 채택한 것은 부정한 행위라 보았고 원고가 부정경쟁 행위에서 그의 입증책임을 완수하여 법원은 원고의 피고에 대한 침해 금지 명령을 승인하였다.

시사점

상표의 희석화 이론을 재정립한 판례로서 비록 원고의 등록 상표권의 지정 상품들과 피고의 사용 상품이 비유사하여 상표권의 침해로 보기에는 어려우나 피고가 이를 계속하여 사용할 경우 인도에서 매우 저명한 원고의 상표의 식별력이 희석화되는 결과를 초래할 수 있다고 하여 피고의 실시 상표의 사용은 부정경쟁행위임을 인정한 사건이다.

마 비소송 사례

세관도 지식재산권 침해 판단이 가능하고 침해 이유를 양당사자에게 알려줘야 함

사건 요약

The Telefonaktiebolaget LM Ericsson Torshamnsgatan(이하 신청자)는 휴대폰 G'Five 브랜드의 특정 모델과 관련한 등록 특허권자(No. 203036, 203034, 203686, 213723)이며 독점적 권리를 주장하였다. 신청자는 세관에 그의 5개 특허를 등록 시켰다. 5개의 특허가 세관에 등록된 후 특허권자인 신청자는 관세청장에게 특허권의 침해를 하는 물건들의 수입 증지를 하도록 요청하였다. 신청자는 또한 그의 특허권을 침해하는 G'Five 의 18개 모델을 명시적으로 언급하였다.

신청자는 상기 모델에 관하여 통신 분야 전문가의 진술서에 의해 진실로 증명된 테스트 결과를 제출했다.

2011년 3월 30일 관세부청장은 M/s Kingtech Electronics Ltd가 신청자 특허권을 침해하는 것으로 보이는 1,900개의 휴대폰을 수입하고 있으며 따라서 이를 중지시켰음을 신청자에게 알렸다.

관세부청장은 M/s Kingtech Electronic Ltd에 배송 중인 휴대폰들이 신청자의 특허권을 침해하고 있는 것으로 보여 통관 중지를 시켰음을 알렸다.

세관의 명령은 텔리 고등법원에 이의 신청되었고 텔리 고등법원의 단독판사는 관세부청장이 '믿을 수 있는 이유'를 제시하지 않았음을 이유로 세관의 명령을 취소시켰다. 그러나 법원의 다른 두 판사는 상기 단독판사의 결정을 파기하였다. 그러나 법원은 세관에 관세부청장으로 하여금 어떤 근거로 물건들이 특허를 침해하는지 믿을 수 있는 이유를 떠올렸는지 밝히도록 명령했다.

시사점

규정상 관세청장에게도 세관을 통과하는 물건이 등록 지식재산권의 침해를 하는지 여부를 판단할 수 있으나 이를 의심할 만한 합당한 이유를 양 당사자에게 (특히 피 신청자에게) 알려줘야 한다고 한 사례로서 침해 사건이 반드시 법원에서 판가름 나는 것이 아니라 상표 등 지식재산권의 침해가 매우 명백한 경우에는 세관이 스스로 판단 하에 이를 압류, 압수할 수 있음을 정립한 판례이다.



INDIA INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

V. 현지 대리인 정보



part 1

인도 대리인 정보

1) D. P. AHUJA & CO.

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | D. P. AHUJA & CO. |
| E-mail | info@dpahuja.com |
| 전화 | +91-33-4017 7100 |
| Web | http://www.dpahuja.com/ |
| 직원 | |
| Attorney | 32명 |
| 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 | 2400 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | APPLE INC., Adobe Systems Inc, Cisco Systems Inc., NTT DoCoMo, AtLAS COPCO, BASF AG, CADBURY ADAMS USA LLC., GLAXO GROUP LIMITED, Siemens Enterprise communications, RICOH COMPANY Ltd., Panasonic Corp, SANOFI-AVENTIS, Novartis, LG ELECTRONICS INC., MOTOROLA INC, Motorola Mobility, Inc., Medtronic, Cornell University, University of California, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Johnson Electric, Intuit, Inc., Polycom, Inc., Massachusetts Institute of Technology, Citrix, Inc., Harvard University, JFE Steel, Dolby Laboratories, Kraft, Inc. |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인, 저작권 • 선행기술 조사, Freedom-to-operate조사, 유효성 조사, 침해 조사 • 소송, 약정서 작성 등 • 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 3~4년; 상표: 약 12개월; 디자인: 2~3개월 • 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 5~6년; 상표: 2~3년; 디자인: 12~18개월 |

2) Kan & Krishme

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Kan & Krishme |
| E-mail | knk@kankrishme.com |
| 전화 | 91-11-47426666, |
| Web | www.kankrishme.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 | 700 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | LG Electronics, LG Chemicals, POSCO |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인 • 저작권, 지리적 표시 • 소송 상담, 전략 및 관리 • 특허, 상표 검색 및 갱신 • 미디어, 광고 관련법 업무 • 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 3~4년; 상표: 약 12개월; 디자인: 2~3개월 • 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 5~6년; 상표: 2~3년; 디자인: 12~18개월 |

3) Khaitan & Co

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Khaitan & Co |
| E-mail | mumbai@khaitanco.com |
| 전화 | +91-22-6636 5000 |
| Web | www.khaitanco.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 | 10 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | Novartis AG, Reliance Industries Limited, Diesel SpA, Tata Group, Godrej Group, Mahindra & Mahindra Ltd, Astex Therapeutics Ltd, 4 SC AG, Mashinenfabrik Rieter AG, Lupin Ltd, Hindustan Unilever Ltd, Piramal Group, Sopariwala Exports and Sopairwala Exports Pvt Ltd, Raymond Ltd |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인 • 저작권, 지리적 표시, 반도체 • 소송 |

4) K & S Partners

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | K & S Partners |
| E-mail | gurgaon@knspartners.com |
| 전화 | +91 (124) 4708 700 |
| Web | www.knspartners.com |
| 직원 | |
| Attorney | 53명 |
| 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 | 400 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | Qualcomm, Ericsson, Astrazeneca, Akzo Nobel, Eli Lilly, Pfizer, Daiichi Sankyo, Saint Gobain |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인, 지리적 표시 • 소송 • 저작권 |

5) Remfry & Sagar

| INFORMATION | |
|--|---|
| 사무소명 | Remfry & Sagar |
| E-mail | remfry-sagar@remfry.com |
| 전화 | +91-124-280 6100 |
| Web | www.remfry.com |
| 직원 | |
| Attorney | 79명 |
| 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 | 70 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | CCOR, Alcatel Lucent, American Express, Ashland Inc., Asia Pacific Breweries Ltd., Audi, Baker Hughes Inc., Bayer, Biofarma, Boehringer Ingelheim GmbH, Bristol-Myers Squibb Company, BP, Carrefour S.A., Davidoff, Daicel Chemical Industries, DaimlerChrysler AG, Exxon-Mobil, Federation Internationale De Football Association (FIFA), Fujifilm, General Mills, Hersheys, Johnson & Johnson, Kraft Foods, MasterCard, Monsanto, Motorola, Nippon Steel, Nissan Chemical, Otsuka Pharma, Panasonic, Procter & Gamble, Qualcomm, Red Bull AG, Rich Products Corporation, Rohm & Hass, Rolex S.A., Sanofi, Sony Coporation, The Dow Chemical Company, Yamaha |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인 • 지리적 표시, 도메인 네임 • 출원 및 관리, 거절 대응, 소송 등 |

6) KRISHNA & SAURASTRI ASSOCIATES

| INFORMATION | |
|--|---|
| 사무소명 | KRISHNA & SAURASTRI ASSOCIATES |
| E-mail | patdocket@krishnaandsaurastri.com |
| 전화 | +91-22-2200 6322 |
| Web | www.krishnaandsaurastri.com |
| 직원 | |
| Attorney | 38명 |
| 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 | 30 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인, 저작권 • 도메인 네임 • 기술이전 • 라이선싱 • 소송 • 프랜차이즈 • 중재 등 |

7) R K DEWAN & CO.

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | R K DEWAN & CO. |
| E-mail | rkd@rkdewan.com |
| 전화 | +91-22-2266 1662 |
| Web | www.rkdewan.com |
| 직원 | |
| Attorney | 57명 |
| 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 | 150 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인, 저작권 • 선행기술 조사, Freedom-to-operate조사, 유효성 조사 • 등록 관리 • 약정서 작성 |

8) Saikrishna & Associates

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Saikrishna & Associates |
| E-mail | info@saikrishnaassociates.com |
| 전화 | + 91-120-463 3900 |
| Web | http://www.internationallawoffice.com/Directory/Saikrishna-Associates/ Noida |
| 직원 | |
| Attorney | 8명 |
| 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 | 100 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | Star India Pvt. Limited, News Corp, The Walt Disney Co., ITC Limited, Genpact, Religare Enterprises Ltd., Pfizer, Wyeth, Under Armour, Luxor Writing Instruments Ltd., FlipKart, 9X Media Pvt. Ltd., Reliance Life Insurance Company, Chleon, Aviva Life Insurance, eBay Inc, Amore Pacific Corporation Korea, Avaya Inc., Korean Tobacco Corporation, Olympic Council of Asia, Rosbys, Bombay Dyeing, TenXc Wireless Inc., Kodak Inc., QC Caliber, Celgene Corporation, Wartsila Corporation, Irdeto Canada Corporation, Crystal Crop Protection Pvt. Ltd., Adichunchanagiri Biotechnology & Cancer Research Institute, Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., Acme Tele Power Ltd., Mylan Laboratories Ltd. , Flipkart, Convion Oy, mVentus Solutions Pvt. Ltd., Zavenir Daubert, Pragati Packaging, Manipal Enterprises Private Limited, Action Construction Equipment Limited, Azure Powers, Genepact |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인, 저작권 • 선행기술 조사, Freedom-to-operate조사, 유효성 조사 • 등록 관리 • 약정서 작성 |

9) L.S. Davar & Co.

| INFORMATION | |
|--|---|
| 사무소명 | L.S. Davar & Co. |
| E-mail | davar@cal2.vsnl.net.in |
| 전화 | + 91-33-2363 3251 |
| Web | http://lsdavar.com/ |
| 직원 | |
| Attorney | 31명 |
| 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 | 200 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 라이선스 약정서 및 양도증 초안 작성 • 지식재산권 소송 문제에 대한 조언 • 지식재산권 문제에 관한 소송 처리 • 기술 노하우 이전 및 등록 • 합병 • 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 2년; 상표: 12개월; 디자인: 6개월 • 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 4~5년; 상표: 2~2.5년; 디자인: 9~10개월 |

10) InvnTree IP Services

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | InvnTree IP Services |
| E-mail | contact@invntree.com |
| 전화 | +91-80-25727164 |
| Web | http://www.invntree.com |
| 직원 | |
| Attorney | 22 |
| 한국어 가능한 직원 보유 여부 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| 한국 클라이언트 : <input type="checkbox"/> Yes / <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| 한국사건 수 | 매년 40 여건 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 등록 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지식재산권 소송 관련 업무 • 라이선싱 • Joint Venture |

11) Obhan & Associates

| INFORMATION | |
|--|---|
| 사무소명 | Obhan & Associates |
| E-mail | email@obhans.com |
| 전화 | + 91-11-2955 4178 |
| Web | http://www.obhanandassociates.com |
| 직원 | |
| Attorney | 5명 |
| 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 | 20 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | TATA Group of Companies, Aditya Birla Group of Companies, Caterpillar Inc., Mitsubishi Heavy Industries, Steer Engineering Pvt. Ltd. |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지리적표시 • 집적회로 • 지식재산권 문제에 관한 소송 처리 • M & A • 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 2~3년; 상표: 8~12개월; 디자인: 3~4개월 • 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 3~4년; 상표: 2~2.5년; 디자인: 8~12개월 |

12) Lex Orbis

| INFORMATION | |
|--|---|
| 사무소명 | Lex Orbis |
| E-mail | mail@lexorbis.com |
| 전화 | +91-11-2371 6565 |
| Web | www.lexorbis.com |
| 직원 | |
| Attorney | 34명 |
| 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 | 20 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 특허, 상표, 디자인, 저작권 • 지리적 표시, 도메인 네임 • 반도체집적회로 배치설계 • 라이선싱 • 소송 등 • 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 3~4년; 상표: 약 6개월; 디자인: 약 3개월 • 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 4~5년; 상표: 2~3년; 디자인: 6개월 |

13) Lakshimikumaran & Sridharan

| INFORMATION | |
|--|---|
| 사무소명 | Lakshimikumaran & Sridharan |
| E-mail | lsdel@lakshmisri.com |
| 전화 | + 91-11-2619 2243 |
| Web | http://www.lakshmisri.com/ |
| 직원 | |
| Attorney | - |
| 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 | 매년 20 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <p>특허의 출원, 이의 신청, 등록 및 관리(화학, 바이오, IT, 컴퓨터, 전기, 통신, 전력, 자동차, 기계 등) 상표, 디자인 등 다른 분야의 지식재산권의 취득 및 관리, 분쟁 대리, 지식재산의 가치 평가 등 다양한 분야의 서비스 제공.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 3~4년; 상표: 10~12개월; 디자인: 2~3개월 • 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 4~5년; 상표: 2~3년; 디자인: 6~10개월 |

14) Chadha & Chadha

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Chadha & Chadha |
| E-mail | info@ipattorneys.com |
| 전화 | +91-11-4151 3030 |
| Web | http://www.candcip.in |
| 직원 | |
| Attorney | - |
| 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 | 매년 60 여건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | LG Hausys, Ltd., HYUNDAI HYSCO 및 다양한 분야에서 많은 고객들을 클라이언트로 하고 있다. |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> 출원부터 1차OA까지 소요시간: 특허: 2~3년; 상표: 8~10개월; 디자인: 3~4개월 출원부터 등록까지 소요시간: 특허: 3~4년; 상표: 1.5~2년; 디자인: 10~12개월 |

15) S Majumdar & Co

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | S Majumdar & Co |
| E-mail | ssrana@ssrana.com |
| 전화 | +91-11-4012 3004 |
| Web | http://www.majumdarip.com |
| 직원 | |
| Attorney | 22명 이상 |
| 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 | 매년 40건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | 제약/ 생명공학/ 화학/ 엔지니어링/ 전자, 소프트웨어 |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 등록 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지식재산권 소송 관련 업무 • 라이선싱 • Joint Venture |

16) Singhanian & Partners

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Singhanian & Partners |
| E-mail | delhi@singhanian.in |
| 전화 | +91 (11) 4747 1414 |
| Web | https://singhanian.in |
| 직원 | |
| Attorney | 22명 이상 |
| 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 | 매년 40건 이상 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | LG 전자, ARRI, IEEE, EBQUICKSTART, FEDDERS, BOUNCE, INC, RAYTHEON, BRAVURA, ABS. |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 등록 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지식재산권 소송 관련 업무 • 라이선싱 • Joint Venture |

(17) Dua Associates

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Dua Associates |
| E-mail | info@duaassociates.com |
| 전화 | +91 11 2371 4408 |
| Web | http://www.duaassociates.com/page1.htm |
| 직원 | |
| Attorney | 300명 이상 |
| 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 | 연간 10여건 |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 등록 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지식재산권 소송 관련 업무 • 라이선싱 • Joint Venture |

(18) ZeusIP Advocates LLP

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | ZeusIP Advocates LLP |
| E-mail | nvarma@zeusip.com |
| 전화 | +91-11-4137 0000 |
| Web | http://www.zeusip.com |
| 직원 | |
| Attorney | 25명 이상 |
| 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 | - |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | - |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 등록 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지식재산권 소송 관련 업무 • 라이선싱 • Joint Venture |

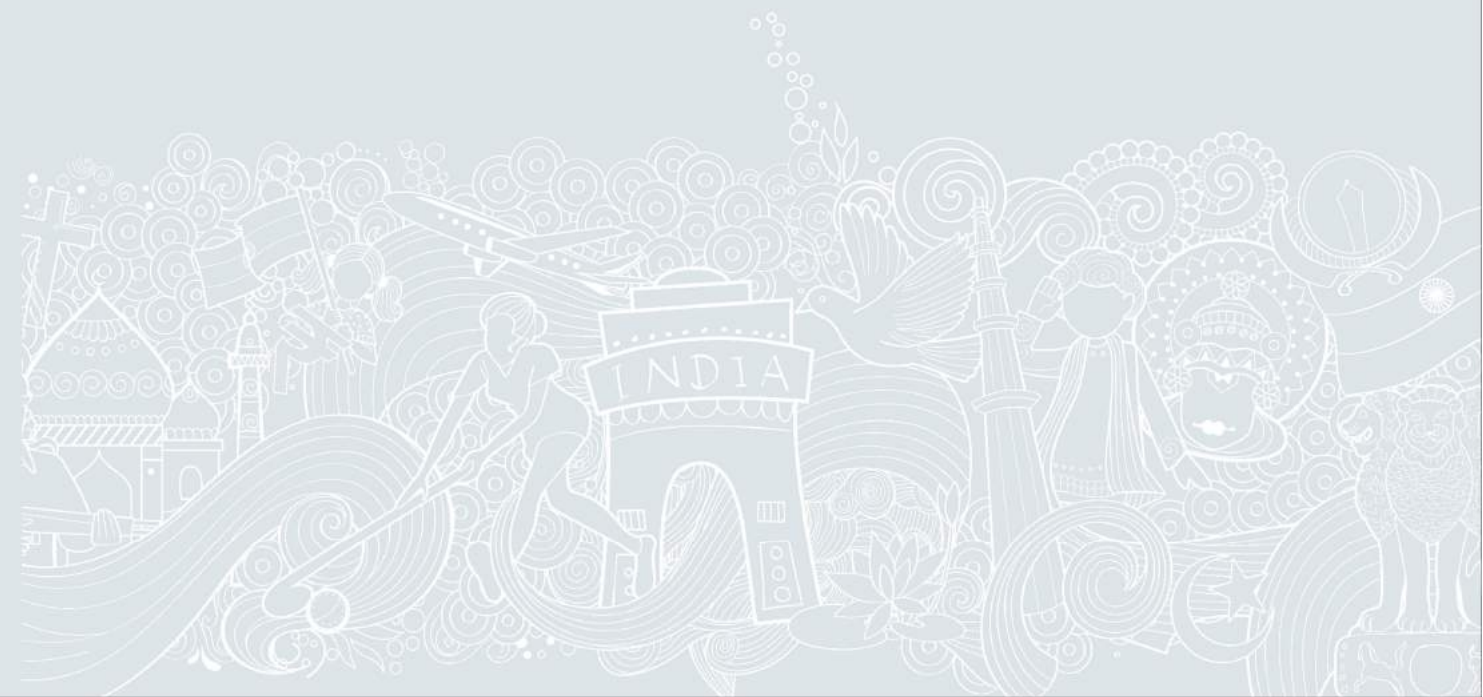
(19) Shardul Amarchand Mangaldas & Co

| INFORMATION | |
|--|--|
| 사무소명 | Shardul Amarchand Mangaldas & Co |
| E-mail | j.abhay@AMSShardul.com |
| 전화 | +91 11 4159 0700, |
| Web | https://www.amsshardul.com |
| 직원 | |
| Attorney | 520명 이상 |
| 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 | - |
| 주요 업무분야 | |
| 주요 산업 분야 | CJ 주식회사, 삼성물산, LG생명과학, 대웅제약 등 국내기업과 지식재산업무를 수행함 |
| 주요 서비스 분야 | <ul style="list-style-type: none"> • 지식재산권 등록 업무(특허, 상표, 디자인, 저작권 등) • 지식재산권 소송 관련 업무 • 라이선싱 • Joint Venture |



INDIA INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY GUIDEBOOK

VI. 지식재산권법 원문 및 번역문



| 제2조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>2. Definitions and interpretation</p> <p>(1) In this Act, unless the context otherwise requires,.</p> <p>(a) “Appellate Board” means the Appellate Board referred to in section 116;</p> <p>(ab) “assignee” includes an assignee of the assignee and the legal representative of a deceased assignee and references to the assignee of any person include references to the assignee of the legal representative or assignee of that person;</p> <p>(aba) “Budapest Treaty” means the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the purposes of Patent Procedure done at Budapest on 28th day of April, 1977, as amended and modified from time to time;</p> <p>(ac) “capable of industrial application”, in relation to an invention, means that the invention is capable of being made or used in an industry;</p> <p>(b) “Controller” means the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks referred to in section 73;</p> <p>(c) “convention application” means an application for a patent made by virtue of section 135;</p> <p>(d) “convention country” means a country or a country which is member of a group of countries or a union of countries or an Intergovernmental organization referred to as a convention country in section 133;</p> <p>(e) “district court” has the meaning assigned to that expression by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);</p> <p>(f) “exclusive licence” means a licence from a patentee which confers on the licensee, on the</p> | <p>제2조 정의 및 해석</p> <p>(1) 본법에 대해서는 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고 다음과 같은 의미를 가진다.</p> <p>(a) “심판부”라 함은 제 116 조에서 말하는 심판부를 말한다.</p> <p>(ab) “양수인”은 양수인의 양수인 및 고인이 된 양수인의 법정 대리인을 포함, 몇몇의 양수인은 당해 법정 대리인의 양수인 또는 그 사람의 양수인을 포함한다.</p> <p>(aba) “부다페스트 조약”은 1977년 4월 28일 부다페스트에서 만들어 수시로 개정되고, 수정된 특허 절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약을 말한다.</p> <p>(ac) 발명에 대해 “산업상 이용 가능한”은 발명이 산업에서 제조 또는 사용될 수 있는 것을 말한다.</p> <p>(b) “장관”이라 함은 제73조에서 말하는 특허, 디자인, 상표의 장관을 말한다.</p> <p>(c) “조약 출원”이라 함은 제135조에 따라 출원된 특허 출원을 말한다.</p> <p>(d) “조약국”이라 함은 제133조에서 협약 국이라는 국가 또는 국가군, 국가 연합 또는 정부간 기구의 회원국인 국가를 말한다.</p> <p>(e) “법원”은 1908년 민사 소송법(1908년 법률 No.5)에 의해 그 명칭에 주어진 의미를 가진다.</p> <p>(f) “배타적 라이선스”란 특허권자가 실시권자에 대해서 또는 실시권자 및 그 사람으로부터 수권된 사람에 대해서</p> |

| 제2조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>licensee and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (including the patentee), any right in respect of the patented invention, and exclusive licensee shall be construed accordingly.</p> <p>(g) Omitted by the Patents (Amendment) Act, 2005</p> <p>(h) “Government undertaking” means any industrial undertaking carried on.</p> <p>(i) by a department of the Government, or</p> <p>(ii) by a corporation established by a Central, Provincial or State Act, which is owned or controlled by the Government, or</p> <p>(iii) by a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or</p> <p>(iv) by an institution wholly or substantially financed by the Government;</p> <p>(i) “High Court”, in relation to a State or Union territory, means the High Court having territorial jurisdiction in that State or Union territory, as the case may be;</p> <p>(ia) “international application” means an application for patent made in accordance with the Patent Cooperation Treaty;</p> <p>(j) “invention” means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application;</p> <p>(ja) “inventive step” means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art;</p> <p>(k) “legal representative” means a person who in law represents the estate of a deceased person;</p> <p>(l) “new invention” means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete</p> | <p>다른 모든 사람(특허권자를 포함한다.)을 제외하고 특허 발명에 관한 권리를 부여하는 라이선스를 말하며, 배타적 실시권자란 이 취지에 따라서 해석해야 한다.</p> <p>(g) [삭제]</p> <p>(h) “공기업”이라 함은</p> <p>(i) 정부의 각 부처에 의해</p> <p>(ii) 국법, 지역법, 주법에 의해 설립된 법인으로서 정부가 소유 또는 관리하는 것으로 하여</p> <p>(iii) 1956년 회사법(1956년 법률 No.1) 제617조에 규정된 국유 회사에 의해, 또는</p> <p>(iv) 정부가 재정적으로 전부 또는 대부분을 지원하는 기관에 의해 운영되는 산업 기업을 말한다.</p> <p>(i) 주 또는 직할지에 관해서 “고등 법원”이라 함은 그 국가 또는 직할지를 지역 관할하는 고등 법원을 말한다.</p> <p>(ia) “국제 출원”이란 특허 협력 조약에 따라 출원된 특허 출원을 말한다</p> <p>(j) “발명”이란 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는 신규의 제품 또는 방법을 말한다.</p> <p>(ja) “진보성”이란 현존의 지식과 비교해 기술적 진보를 포함하거나 경제적 의의를 가지거나 또는 둘 다를 가지는 발명의 특징이고, 그 발명이 당업자에게 있어서 자명하지 않게 하는 발명의 특징을 말한다.</p> <p>(k) “법정 대리인”이라 함은 사망한 사람의 재산을 법률상 대표하는자를 말한다.</p> <p>(l) “신규한 발명”이란 완전한 명세서에 의한 특허 출원일 전에 어떠한 서류의 공개에 의해 예측되지 않았거나 인도 또는 세계의 다른 나라에 있어 사용되지 않은, 즉 주제가 공용의 범위에 있지 않거나 기술 수준의 일부를 구성하고 있지 않은 어떠한 발명 또는 기술을 말한다.</p> |

제2조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>specification, i.e., the subject matter has not fallen in public domain or that it does not form part of the state of the art;</p> <p>(la) "Opposition Board" means an Opposition Board constituted under sub-section (3) of section 25;</p> <p>(m) "patent" means a patent for any invention granted under this Act;</p> <p>(n) "patent agent" means a person for the time being registered under this Act as a patent agent;</p> <p>(o) "patented article" and "patented process" means respectively an article or process in respect of which a patent is in force;</p> <p>(oa) "Patent Cooperation Treaty" means the Patent Cooperation Treaty done at Washington on the 19th day of June, 1970 as amended and modified from time to time;</p> <p>(p) "patentee" means the person for the time being entered on the register as the grantee or proprietor of the patent;</p> <p>(q) "patent of addition" means a patent granted in accordance with section 54;</p> <p>(r) "patent office" means the patent office referred to in section 74;</p> <p>(s) "person" includes the Government;</p> <p>(t) "person interested" includes a person engaged in, or in promoting, research in the same field as that to which the invention relates;</p> <p>(ta) "pharmaceutical substance" means any new entity involving one or more inventive steps;</p> <p>(u) "prescribed" means,</p> <p>(A) in relation to proceedings before a High Court, prescribed by rules made by the High Court;</p> <p>(B) in relation to proceedings before the Appellate Board, prescribed by rules made by the Appellate Board; and</p> <p>(C) in other cases, prescribed by rules made under this Act;</p> | <p>(la) "이의부"라 함은 제25조(3)에 따라 편성된 이의부를 말한다.</p> <p>(m) "특허"라 함은 이 법에 따라 발명에 대해 부여되는 특허를 말한다.</p> <p>(n) "특허 대리인"이라 함은 법에 따라 실제로 등록되어 있는자를 말한다.</p> <p>(o) "특허 물품" 및 "특허 방법"은 각각 실제로 유효한 특허의 대상이되는 물품 또는 방법을 말한다.</p> <p>(oa) "특허 협력 조약"은 1970년 6월 19일 워싱턴에서 만들어 수시로 개정되고, 수정된 특허 협력 조약을 말한다.</p> <p>(p) "특허권자"란 특허권의 피부여자 또는 소유자로서 실제로 등록부에 등록되어 있는 자를 말한다.</p> <p>(q) "추가 특허"라 함은 제54조에 따라 부여된 특허를 말한다.</p> <p>(r) "특허부"란 제74조에 말하는 특허부를 말한다.</p> <p>(s) "사람"이라 함은 정부를 포함한다.</p> <p>(t) "이해관계인"이라 함은 당해 발명의 분야와 동일한 분야의 연구에 종사하거나 이를 촉진하는 업무에 종사하는 자를 포함한다.</p> <p>(ta) "의약 물질"이라 함은 1 또는 2 이상의 진보성을 포함한 어떠한 새로운 실재 물을 말한다.</p> <p>(u) "규정됨"이라 함은 다음에 의해 정해져 있는 것을 말한다.</p> <p>(A) 고등 법원의 절차에 관하여는 당해 고등 재판소가 제정한 규칙</p> <p>(B) 심판부의 절차에 관하여는 심판부가 제정한 규칙 및</p> <p>(C) 기타의 경우에는 법에 따라 제정된 규칙</p> |

| 제2조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(v) “prescribed manner” includes the payment of the prescribed fee;</p> <p>(w) “priority date” has the meaning assigned to it by section 11;</p> <p>(x) “register” means the register of patents referred to in section 67;</p> <p>(y) “true and first inventor” does not include either the first importer of an invention into India,</p> <p>2) In this Act, unless the context otherwise requires, any reference</p> <p>(a) to the Controller shall be construed as including a reference to any officer discharging the functions of the Controller in pursuance of section 73</p> <p>(b) to the patent office shall be construed as including a reference to any branch office of the patent office.</p> | <p>(v) “규정된 방법”이라 함은 소정의 수수료의 납부를 포함한다.</p> <p>(w) “우선일”이라 함은 제11조에 따라 할당된 의미를 가진다.</p> <p>(x) “등록기관”이라 함은 제67조에서 말하는 특허 등록부를 말한다.</p> <p>(y) “진정하며 최초의 발명자”는 인도에 발명을 처음 수입한 자 또는 인도 국외에서 발명을 먼저 전달받은 자의 어느 쪽도 포함하지 않는다.</p> <p>(2)이 법에서는 문맥 상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고</p> <p>(a) “장관”이라는 표현에는 제73조에 따라 장관의 직무를 이행하는 간부 직원을 포함하는 것으로 해석하고</p> <p>(b) “특허부”이라고 할 때는 특허부의 각 지부를 포함하는 것으로 해석한다.</p> |

| 제3조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>3. What are not inventions</p> <p>The following are not inventions within the meaning of this Act,</p> <p>(a) an invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well established natural laws;</p> <p>(b) an invention the primary or intended use or commercial exploitation of which could be contrary to public order or morality or which causes serious prejudice to human, animal or plant life or health or to the environment;</p> <p>(c) the mere discovery of a scientific principle or the formulation of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living substance occurring in nature;</p> <p>(d) the mere discovery of a new form of a known</p> | <p>제3조 특허 받을 수 없는 발명</p> <p>다음에 해당하는 것은 발명의 대상이 될 수 없다.</p> <p>(a) 사소한 발명 또는 확립된 자연법칙에 반하는 청구항 (발명)</p> <p>(b) 개인적 또는 의도된 실시에서 있어서 공서 양속에 반하고 공공질서를 해하게 하는 발명</p> <p>(c) 단순 발견 또는 과학적 원리나 추상적 이론</p> <p>(d) 기존의 물질의 알려진 효능이 항상 되지 않은 기존의</p> |

제3조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.</p> <p>Explanation—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy;</p> <p>(e) a substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process for producing such substance;</p> <p>(f) the mere arrangement or re-arrangement or duplication of known devices each functioning independently of one another in a known way;</p> <p>(g) (omitted)</p> <p>(h) a method of agriculture or horticulture;</p> <p>(i) any process for the medicinal, surgical, curative, prophylactic diagnostic, therapeutic or other treatment of human beings or any process for a similar treatment of animals to render them free of disease or to increase their economic value or that of their products.</p> <p>(j) plants and animals in whole or any part thereof other than micro - organisms but including seeds, varieties and species and essentially biological processes for production or propagation of plants and animals;</p> <p>(k) a mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms;</p> <p>(l) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever including cinematographic works and television productions;</p> | <p>물질에 대해서 새로운 반응을 사용하거나 새로운 물건을 만들어 내지 않는 단순한 용도의 단순한 발견</p> <p>(e) 물질을 구성하는 성분들의 혼합에 있어서 단순한 집합에 지나지 않는 물질</p> <p>(f) 물질에 대한 단순한 배치, 재배치 또는 복제로서 이것을 구성하는 각 장치가 기존의 방법에 따라 서로 독립해 기능하는 것</p> <p>(g) [삭제]</p> <p>(h) 농업 또는 원예에 대한 방법</p> <p>(i) 인간의 의약, 외과, 치료, 예방, 진단, 치료 또는 기타 치료 또는 질병으로부터 자유롭거나 경제적 가치를 높이거나 제품의 효과를 높이기 위한 동물의 유사한 치료를 위한 모든 과정</p> <p>(j) 품종 및 종을 포함하여 미생물 이외의 전체 또는 일부의 식물 및 동물과 식물 및 동물의 생산 또는 증식을 위한 생물학적 과정</p> <p>(k) 수학적 혹은 영업방법 또는 컴퓨터 프로그램 그 자체 혹은 알고리즘</p> <p>(l) 문학 작품, 드라마틱, 뮤지컬 또는 예술 작품 또는 영화 작품과 텔레비전 작품을 포함한 기타 미학적 창조물.</p> |

| 제3조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(m) a mere scheme or rule or method of performing mental act or method of playing game;</p> <p>(n) a presentation of information;</p> <p>(o) topography of integrated circuits;</p> <p>(p) an invention which in effect, is traditional knowledge or which is an aggregation or duplication of known properties of traditionally known component or components.</p> | <p>(m) 정신적 행위를 이루기 위한 단순한 계획 또는 규칙이나 방법 또는 게임하는 방법</p> <p>(n) 정보의 제공</p> <p>(o) 집적 회로의 회로 배치</p> <p>(p) 사실상 전통적 지식이거나 전통적으로 알려진 구성 요소의 알려진 특성의 집합 또는 복제인 발명</p> |

| 제4조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>4. Inventions relating to atomic energy not patentable No patent shall be granted in respect of an invention relating to atomic energy falling within sub-section (1) of section 20 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).</p> | <p>제4조 원자력에 관한 발명은 특허 되지 않음 1962년 원자력법(1962년 법률 제33호) 제20조(1)에 해당하는 원자력에 관한 발명에 대해서는 특허를 일절 부여하지 않는다.</p> |

| 제8조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>8. Information and undertaking regarding foreign applications</p> <p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—</p> <p>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</p> <p>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of</p> | <p>제8조 외국 출원에 관한 정보 및 서약서</p> <p>(1) 본법에 근거하는 특허 출원인이 인도 이외의 다른 나라에 동일 혹은 실질적으로 동일한 발명에 대해 단독으로 혹은 다른 여러 명과 공동으로 특허 출원을 하는 경우 또는 자신이 아는 한 해당 출원이 몇몇 사람들을 통해서 혹은 그 사람으로부터 권원을 취득한 몇몇 사람들에게 의해서 행해지고 있는 경우에는 해당 출원인은 자기의 출원과 함께 또는 그 후 장관이 허가하는 소정의 기간 내에 다음에 해당하는 것을 제출해야 한다.</p> <p>(a) 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서, 및</p> <p>(b) 전후에 말하는 진술서의 제출 후 소정의 기간 내에 인도 이외의 다른 나라로 한 동일 또는 실질적으로 동일한 발명과 관련되는 다른 출원(있는 경우)에 대해서, 인도</p> |

제8조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</p> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p> | <p>에 있어서 특허 부여 일까지 전후에 근거해서 필요하게 되는 상세 사항을 서면에 의하여 수시로 장관에게 계속 통지하겠다는 취지의 서약서.</p> <p>(2) 인도에 특허 출원 후 특허 부여 또는 특허 부여가 거절되기까지 언제라도 장관은 인도 이외의 나라에 있어서의 출원의 처리에 관한 소정의 상세 사항을 제출하는 것을 출원인에게 요구할 수 있으며, 이 경우 출원인은 자기에게 입수 가능한 정보를 소정의 기간 내에 장관에게 제출해야 한다.</p> |

제9조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>9. Provisional and complete specifications</p> <p>(1) Where an application, for a patent (not being a convention application or an application filed under the Patent Cooperation Treaty designating India) is accompanied by a provisional specification, a complete specification shall be filed within twelve months from the date of filing of the application, and if the complete specification is not so filed, the application shall be deemed to be abandoned.</p> <p>(2) Where two or more applications in the name of the same applicant are accompanied by provisional specifications in respect of inventions which are cognate or of which one is a modification of another and the Controller is of opinion that the whole of such inventions are such as to constitute a single invention and may properly be included in one patent, he may allow one complete specification to be filed in respect of all such provisional specifications.</p> | <p>제9조 가명세서 및 완전 명세서</p> <p>(1) 특허 출원(조약 출원이 아니거나 인도를 지정하고 특허 협력 조약에 근거해서 된 출원이 아닌 것)에 가명세서를 첨부했을 때는 완전 명세서를 출원일부터 12월 이내에 제출하지 않으면 안 되며 그 제출을 하지 않은 때에는 해당 출원은 포기된 것으로 간주한다.</p> <p>(2) 동일 출원인의 명의로 2 이상의 출원에 가명세서가 첨부되고 해당 발명이 동일하거나 하나의 발명이 다른 발명을 변경한 것이고 해당 발명 전체가 단일 발명을 구성하는 것이며 하나의 특허에 포함될 수 있음을 장관이 인정할 때에는 장관은 해당 가명세서 모두에 대해 하나의 완전 명세서를 제출하는 것을 허가할 수 있다. 다만, (1)에 규정된 기간은 최초의 가명세서 제출일 부터 기산한다.</p> |

| 제9조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>Provided that the period of time specified under sub-section (1) shall be reckoned from the date of filing of the earliest provisional specification.</p> <p>(3) Where an application for a patent (not being a convention application or an application filed under the Patent Cooperation Treaty designating India) is accompanied by a specification purporting to be a complete specification, the Controller may, if the applicant so requests at any time within twelve months from the date of filing of the application, direct that such specification shall be treated, for the purposes of this Act, as a provisional specification and proceed with the application accordingly.</p> <p>(4) Where a complete specification has been filed in pursuance of an application for a patent accompanied by a provisional specification or by a specification treated by virtue of a direction under sub-section (3) as a provisional specification, the Controller may, if the applicant so requests at any time before grant of patent, cancel the provisional specification and post-date the application to the date of filing of the complete specification.</p> | <p>(3) 특허 출원(조약 출원이 아니거나 인도를 지정하고 특허 협력 조약에 근거해서 된 출원이 아닌 것)에 완전 명세서라고 주장하는 명세서가 첨부되고 있는 경우에는 출원일부터 12월 이내에 언제라도 출원인으로부터 그러한 취지의 청구가 있을 때 장관은, 본법의 적용상, 해당 명세서를 가명세서로서 취급해야 함을 지시하고 거기에 응해 해당 출원을 처리할 수 있다.</p> <p>(4) 가명세서 또는(3)에 근거하는 지시에 의해서 가명세서로서 취급되는 명세서를 첨부한 특허 출원에 대해 완전 명세서가 제출되었을 경우에는 특허 부여 전에 언제라도 출원인으로부터 그러한 취지의 청구가 있을 때 장관은 해당 가명세서를 취소하고 해당 출원일을 완전 명세서의 제출일 까지 후일자로 할 수 있다.</p> |

| 제10조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>10. Contents of specifications</p> <p>(1) Every specification, whether provisional or complete, shall describe the invention and shall begin with a title sufficiently indicating the subject-matter to which the invention relates.</p> <p>(2) Subject to any rules that may be made in this behalf under this Act, drawings may, and shall, if the Controller so requires, be supplied for the purposes of any specification, whether complete or provisional; and any drawings so supplied shall, unless the Controller otherwise directs be</p> | <p>제10조 명세서의 내용</p> <p>(1) 가명세서인가 또는 완전 명세서인가를 불문하고, 각 명세서는 발명을 기재하고 발명과 관련되는 주제를 충분히 표시하는 명칭으로부터 시작해야 한다.</p> <p>(2) 본법에 근거하고 본 건에 대해 제정된 규칙에 따르는 것을 조건으로 가명세서인가 또는 완전 명세서인가를 불문하고 장관의 요구가 있을 때에는 해당 명세서의 이해를 위해서 도면을 제출해야 한다. 또, 이와 같이 제출된 어떤 도면도 장관의 특별한 지시가 없는 한 명세서의 일부를 구성하는 것으로 간주하고 이 취지에 따라서 본법에 있어</p> |

제10조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>deemed to form part of the specification, and references in this Act to a specification shall be construed accordingly.</p> <p>(3) If, in any particular case, the Controller considers that an application should be further supplemented by a model or sample of anything illustrating the invention or alleged to constitute an invention, such model or sample as he may require shall be furnished before the application is found in order for grant of a patent, but such model or sample shall not be deemed to form part of the specification.</p> <p>(4) Every complete specification shall—</p> <p>(a) fully and particularly describe the invention and its operation or use and the method by which it is to be performed;</p> <p>(b) disclose the best method of performing the invention which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection; and</p> <p>(c) end with a claim or claims defining the scope of the invention for which protection is claimed;</p> <p>(d) be accompanied by an abstract to provide technical information on the invention:</p> <p>Provided that—</p> <p>(i) the Controller may amend the abstract for providing better information to third parties; and</p> <p>(ii) if the applicant mentions a biological material in the specification which may not be described in such a way as to satisfy clauses (a) and (b), and if such material is not available to the public, the application shall be completed by depositing the material to an international depository authority under the Budapest Treaty and by fulfilling the following conditions, namely:—</p> <p>(A) the deposit of the material shall be made not later than the date of filing the patent application in India and a reference thereof shall be made in the specification within the prescribed period;</p> <p>(B) all the available characteristics of the material</p> | <p>서의 명세서에 언급된 것으로 해석해야 한다.</p> <p>(3) 어떤 특정의 사건에 대하여, 발명을 설명하는 것 혹은 발명을 구성한다고 주장되는 것의 모형 또는 견본에 의해서 더욱 출원을 보충해야 한다고 장관이 생각할 때에는 장관이 요구하는 모형 또는 견본을 출원이 특허 부여 상태에 있다고 판단되기 전에 제출해야 한다. 다만, 해당 모형 또는 견본은 명세서의 일부를 구성하는 것으로 간주하지 않는다.</p> <p>(4) 각 완전 명세서에 대해서는,</p> <p>(a) 발명 그 자체, 그 작용 또는 용도와 그 실시의 방법을 충분하고 상세하게 기재하고,</p> <p>(b) 출원인이 알고 있으며 그 출원인이 그 보호를 청구할 권리를 가지는 발명을 실시하는 최선의 방법을 개시하며,</p> <p>(c) 보호를 청구하는 발명의 범위를 정하는 1 또는 2 이상의 클레임으로 완결하고, 그리고</p> <p>(d) 발명에 관한 기술 정보를 제공하는 요약물 첨부해야 한다.</p> <p>단,</p> <p>(i) 장관은 더 나은 정보를 제3자에게 제공하기 위해 요약물을 보정할 수 있으며</p> <p>(ii) 출원인이 (a) 및 (b)를 만족하는 방법으로 설명할 수 없는 생물학적 소재를 명세서에 기재하고, 또한 당해 재료가 공중에 있어 입수할 수 없는 경우에는 당해 출원은 부다페스트 조약에 의한 국제 기탁 기관에 해당 자료를 기탁함으로써 또한 다음의 조건을 충족하여 구비된 것으로 한다. 즉</p> <p>(A) 해당 재료의 기탁을 인도에서 특허 출원일 이전에 하여야 하며 그것에 대해 언급을 소정의 기간 내에 명세서에 명시하여야 한다.</p> <p>(B) 해당 자료를 정확하게 식별 또는 표시하는 데 필요한</p> |

| 제10조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>required for it to be correctly identified or indicated are included in the specification including the name, address of the depository institution and the date and number of the deposit of the material at the institution;</p> <p>(C) access to the material is available in the depository institution only after the date of the application of patent in India or if a priority is claimed after the date of the priority;</p> <p>(D) disclose the source and geographical origin of the biological material in the specification, when used in an invention.</p> <p>(4A) In case of an international application designating India, the title, description, drawings, abstract and claims filed with the application shall be taken as the complete specification for the purposes of this Act.</p> <p>(5) The claim or claims of a complete specification shall relate to a single invention, or to a group of inventions linked so as to form a single inventive concept, shall be clear and succinct and shall be fairly based on the matter disclosed in the specification.</p> <p>(6) A declaration as to the inventorship of the invention shall, in such cases as may be prescribed, be furnished in the prescribed form with the complete specification or within such period as may be prescribed after the filing of that specification.</p> <p>(7) Subject to the foregoing provisions of this section, a complete specification filed after a provisional specification may include claims in respect of developments of, or additions to, the invention which was described in the provisional specification, being developments or additions in respect of which the applicant would be entitled under the provisions of section 6 to make a separate application for a patent.</p> | <p>모든 사용 가능한 특성이 명세서에 포함되며 기탁 기관의 명칭 및 주소 및 해당 기관에 해당 자료 기탁 날짜 및 번호를 포함하여야 한다.</p> <p>(C) 해당 재료를 분양받는 것이 인도의 특허 출원일 후 또는 우선권 주장의 경우 우선일 이후에만 기탁 기관에서 가능하다.</p> <p>(D) 발명에 사용되는 경우에는 명세서에 생물학적 재료의 출처 및 지리적 원산지를 공개한다.</p> <p>(4A) 인도를 지정하는 국제 출원의 경우는 신청서와 함께 제출된 명칭, 설명, 도면, 요약 및 청구항은 법의 적용에 완전 명세서로 해석한다.</p> <p>(5) 완전 명세서의 1 또는 2 이상의 청구항은 하나의 발명 또는 단일 발명 개념을 구성하도록 연결된 여러 발명에 따른 것으로, 명확하고 간결하며, 또한 명세서에 개시된 사항을 적절하며 기반으로 하여야 한다.</p> <p>(6) 당해 발명자임에 관한 선언서에 대해서는 소정의 경우 전체 명세서의 제출과 함께 또는 해당 명세서의 제출 후 소정의 기간 내에 소정의 양식에 따라 이를 제출해야 한다.</p> <p>(7) 본 조의 상기 규정에 따를 것을 조건으로 임시 명세서 후에 제출된 완전 명세서에 대해서는 임시 명세서에 기재된 발명의 개량 또는 추가에 대한 청구이며, 출원인이 제 6조의 규정에 따라 별도의 특허 출원을 할 권리를 가진다.</p> |

제11A조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>11A. Publication of applications.—</p> <p>(1) Save as otherwise provided, no application for patent shall ordinarily be open to the public for such period as may be prescribed.</p> <p>(2) The applicant may, in the prescribed manner, request the Controller to publish his application at any time before the expiry of the period prescribed under sub-section (1) and subject to the provisions of sub-section (3), the Controller shall publish such application as soon as possible.</p> <p>(3) Every application for a patent shall, on the expiry of the period specified under sub-section (1), be published, except in cases where the application—</p> <p>(a) in which secrecy direction is imposed under section 35; or</p> <p>(b) has been abandoned under sub-section (1) of section 9; or</p> <p>(c) has been withdrawn three months prior to the period specified under sub-section (1).</p> <p>(4) In case a secrecy direction has been given in respect of an application under section 35, then it shall be published after the expiry of the period prescribed under sub-section (1) or when the secrecy direction has ceased to operate, whichever is later.</p> <p>(5) The publication of every application under this section shall include the particulars of the date of application, number of application, name and address of the applicant identifying the application and an abstract.</p> <p>(6) Upon publication of an application for a patent under this section—</p> <p>(a) the depository institution shall make the biological material mentioned in the specification available to the public;</p> <p>(b) the patent office may, on payment of such fee as may be prescribed, make the specification and drawings, if any, of such application available</p> | <p>제11A조 출원의 공개</p> <p>(1) 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허 출원은 소정의 기간 중에는 공중에 공개하지 않는 것으로 한다.</p> <p>(2) 출원인은 소정의 방법에 의해 (1)에 근거하는 소정의 기간의 만료 전에 언제라도 자신의 출원을 공개하도록 장 관에게 청구할 수 있으며, (3)의 규정을 따르는 것으로 조건 으로 장관은 가능한 한 신속하게 해당 출원을 공개해야 한다.</p> <p>(3) 각 특허 출원은 (1)규정의 기간 만료 시에는 다음의 경우를 제외하고 공개하여야 한다.</p> <p>(a) 당해 출원에 대하여 비밀 유지의 지시가 제35조에 따 라 발생된 경우</p> <p>(b) 당해 출원이 제9조(1)에 따라 포기된 경우 또는</p> <p>(c) (1)에 근거 규정 기간 3월 전에 취하된 경우</p> <p>(4) 비밀 유지의 지시가 출원에 대하여 제35조에 따라 발 생된 경우 당해 출원은 (1)규정의 기간 만료 후 또는 해당 비밀 유지의 지시가 만료된 때 중 후에 공개해야 한다.</p> <p>(5) 본조에 근거하는 각 출원의 공개는 당해 출원을 특정 하는 출원일, 출원 번호, 출원인의 명칭 및 주소와 명세서 및 요약을 포함한다.</p> <p>(6) 본조에 근거하는 특허 출원의 공개 시에는</p> <p>(a) 기탁 기관은 명세서에 기재된 생물학적 소재를 공중 이 접근할 수 있도록 하여야 하며,</p> <p>(b) 특허청은 소정의 수수료를 납부하여 해당 출원의 명 세서 및 도면(있는 경우)을 공중이 접근할 수 있도록 할 수 있다.</p> |

| 제11A조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>to the public.</p> <p>(7) On and from the date of publication of the application for patent and until the date of grant of a patent in respect of such application, the applicant shall have the like privileges and rights as if a patent for the invention had been granted on the date of publication of the application:</p> <p>Provided that the applicant shall not be entitled to institute any proceedings for infringement until the patent has been granted:</p> <p>Provided further that the rights of a patentee in respect of applications made under sub-section (2) of section 5 before the 1st day of January, 2005 shall accrue from the date of grant of the patent: Provided also that after a patent is granted in respect of applications made under sub-section (2) of section 5, the patent-holder shall only be entitled to receive reasonable royalty from such enterprises which have made significant investment and were producing and marketing the concerned product prior to the 1st day of January, 2005 and which continue to manufacture the product covered by the patent on the date of grant of the patent and no infringement proceedings shall be instituted against such enterprises.</p> | <p>(7) 특허 출원의 공개일 이후 해당 특허에 대한 특허 부여일 까지 출원인은 해당 발명의 특허 출원의 공개일에 부여된 것으로서의 권리를 가진다.</p> <p>다만, 출원인은 특허가 부여될 때까지는 침해를 제기할 권리를 갖지 않는다.</p> <p>또한, 2005년 1월 1일 전에 제5조(2)에 따라 출원된 출원에 관한 특허권자의 권리는 특허 부여일로부터 발생한다.</p> <p>또한 제5조(2)에 따라 출원된 출원에 대하여 특허가 부여된 후 특허 소유자는 해당 특허에 의해 보호된 관계 제품을 생산 판매하는 기업이며, 2005년 1월 1일 전에 대규모 투자를 행하고, 특허 부여일에 해당 관계 제품을 지속적으로 생산 판매하는 기업에서 적절한 로열티를 수령할 권리가 있지만, 해당 기업에 대해서는 침해 소송을 일절 제기할 수 없다.</p> |

| 제11B조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>11B. Request for examination.</p> <p>(1) No application for a patent shall be examined unless the applicant or any other interested person makes a request in the prescribed manner for such examination within the prescribed period.</p> <p>(2) (Omitted)</p> <p>(3) In case of an application in respect of a claim for a patent filed under sub-section (2) of section 5 before the 1st day of January, 2005 a request for</p> | <p>제11B조 심사청구</p> <p>(1) 어떤 특허 출원에 대해서도 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 기간 내에 소정의 방법에 의해 심사청구를 하지 않는 한 심사하지 않는 것으로 한다.</p> <p>(2) [삭제]</p> <p>(3) 2005년 1월 1일 전에 제5조(2)에 근거해 출원된 특허의 클레임과 관련되는 출원의 경우는, 그 심사청구는 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 방법에 의해 소정</p> |

제11B조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>its examination shall be made in the prescribed manner and within the prescribed period by the applicant or any other interested person.</p> <p>(4) In case the applicant or any other interested person does not make a request for examination of the application for a patent within the period as specified under sub-section (1) or sub-section (3), the application shall be treated as withdrawn by the applicant:</p> <p>Provided that—</p> <p>(i) the applicant may, at any time after filing the application but before the grant of a patent, withdraw the application by making a request in the prescribed manner; and</p> <p>(ii) in a case where secrecy direction has been issued under section 35, the request for examination may be made within the prescribed period from the date of revocation of the secrecy direction.</p> | <p>의 기간 내에 하지 않으면 안 된다.</p> <p>(4) 출원인 또는 다른 이해관계인이 (1) 또는 (3)에 규정된 기간 내에 특허 출원의 심사청구를 하지 않는 경우는 해당 출원은 출원인에 의해 취하된 것으로서 취급된다. 다만,</p> <p>(i) 출원인은 출원 후에 특허 부여 전에는 언제라도 자기 가 한 출원에 대해서는 소정의 방법에 의해 청구함으로써 출원을 철회할 수 있고,</p> <p>(ii) 비밀 유지의 지시가 제35조에 근거해 부과된 경우는, 해당 비밀 유지의 지시가 취소의 날로부터 소정의 기간 내에 심사청구를 할 수 있다.</p> |

제12조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>12. Examination of application</p> <p>(1) When a request for examination has been made in respect of an application for a patent in the prescribed manner under sub-section (1) or sub-section (3) of section 11B, the application and specification and other documents related thereto shall be referred at the earliest by the Controller to an examiner for making a report to him in respect of the following matters, namely:—</p> <p>(a) whether the application and the specification and other documents relating thereto are in accordance with the requirements of this Act and of any rules made thereunder;</p> <p>(b) whether there is any lawful ground of objection to the grant of the patent under this Act in pursuance of the application;</p> | <p>제12조 출원의 심사</p> <p>(1) 제11B조 (1) 또는 (3)에 근거하는 소정의 방법에 의해 특허 출원에 대해 심사청구를 했을 때에는, 장관은 심사관에게 할 수 있는 한 신속하게 출원서, 명세서 및 거기에 관계되는 다른 서류들에 대하여 다음에 열거된 사항을 보고하도록 시키지 않으면 안 된다. 즉,</p> <p>(a) 출원서, 명세서 및 거기에 관계되는 다른 서류들이 본 법 및 본법에 근거해 제정된 규칙에 규정하는 요건에 적합 하는지,</p> <p>(b) 해당 출원의 특허 부여를 거절하는 본법에 근거하는 법적 근거가 있는지,</p> |

| 제12조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(c) the result of investigations made under section 13; and</p> <p>(d) any other matter which may be prescribed.</p> <p>(2) The examiner to whom the application and the specification and other documents relating thereto are referred under sub-section (1) shall ordinarily make the report to the Controller within such period as may be prescribed.</p> | <p>(c) 제13조에 근거해 행해진 조사의 결과, 및</p> <p>(d) 그 외 소정의 사항.</p> <p>(2) (1)에 근거하는 출원서, 명세서 및 거기에 관계되는 다른 서류들을 맡게 된 심사관은 소정의 기간 내에 장관에게 통상적으로 보고하여야 한다.</p> |

| 제13조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>13. Search for anticipation by previous publication and by prior claim.</p> <p>(1) The examiner to whom an application for a patent is referred under section 12 shall make investigation for the purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim of the complete specification—</p> <p>(a) has been anticipated by publication before the date of filing of the applicant's complete specification in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India and dated on or after the 1st day of January, 1912;</p> <p>(b) is claimed in any claim of any other complete specification published on or after the date of filing of the applicant's complete specification, being a specification filed in pursuance of an application for a patent made in India and dated before or claiming the priority date earlier than that date.</p> <p>(2) The examiner shall, in addition, make such investigation for the purpose of ascertaining whether the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, has been anticipated by publication in India or elsewhere in any document other than those mentioned in sub-section (1) before the date of filing of the applicant's complete specification.</p> | <p>제13조 선행 공개 또는 선행 클레임에 의한 선 발명에 대한 조사</p> <p>(1) 제12조에 근거해 특허 출원을 맡게 된 심사관은 완전 명세서의 어떤 클레임 중에 클레임 된 해당 발명이 다음에 열거된 사항에 해당하는지 아닌지를 확인하기 위해 조사를 해야 한다.</p> <p>(a) 해당 출원인의 완전 명세서의 제출 전에 공개된, 인도에 있어 행해진 특허 출원이며 1912년 1월 1일 이후의 출원일을 가지는 어떠한 특허 출원 명세서에 의해서 예측되는지,</p> <p>(b) 해당 출원인의 완전 명세서의 제출일 후에 공개된 완전 명세서에 청구된 인도에서 행해진 특허 출원으로 해당 출원의 완전 명세서의 제출일 또는 그 이전의 우선일을 주장하는 특허 출원된 청구 중에 청구되고 있는지.</p> <p>(2) 또한, 출원인의 완전 명세서 제출일 이전에 심사관은 완전 명세서에서 청구하는 발명이 인도 또는 (1)에 언급된 것 이외의 문서에 의해 예상되는지를 확인하기 위한 조사를 해야 한다.</p> |

제13조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>(3) Where a complete specification is amended under the provisions of this Act before the grant of patent, the amended specification shall be examined and investigated in like manner as the original specification.</p> <p>(4) The examination and investigations required under section 12 and this section shall not be deemed in any way to warrant the validity of any patent, and no liability shall be incurred by the Central Government or any officer thereof by reason of, or in connection with, any such examination or investigation or any report or other proceedings consequent thereon.</p> | <p>(3) 완전 명세서가 특허 부여 전에 이 법의 규정에 따라 보정된 때에는 당해 보정 후의 명세서 내용은 원명세서와 마찬가지로 심사하고 또한 조사해야 한다.</p> <p>(4) 제12조 및 본조에 따라 요구되는 심사 및 조사 내용은 특허권의 유효성을 보증하는 것으로 간주되어서는 안 되며, 중앙 정부나 그 임원은 그와 관련하여 또는 관련한 조사 또는 조사로 인한 결과에 대한 보고 또는 기타 절차와 관련하여, 어떠한 책임도 지지 않는다.</p> |

제25조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>25. Opposition to the patent</p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a) that the applicant for the patent or the person under or through whom he claims, wrongfully obtained the invention or any part thereof from him or from a person under or through whom he claims;</p> <p>(b) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date of the claim—</p> <p>(i) in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India on or after the 1st day of January, 1912; or</p> <p>(ii) in India or elsewhere, in any other document: Provided that the ground specified in sub-clause (ii) shall not be available where such publication does not constitute an anticipation of the invention by virtue of sub-section (2) or</p> | <p>제25조 특허에 대한 이의제기</p> <p>(1) 특허 출원이 공개되었지만 특허가 부여되어 있지 않은 경우는, 누구나 다음에 열거된 사유에 의해서 특허 부여에 대한 이의를 장관에게 서면에서 제기할 수 있다.</p> <p>(a) 특허 출원인 또는 그 전 권리자가 해당 발명 혹은 그 일부를 이해 관계인 또는 그 전 권리자로부터 부정하게 지득 한 것</p> <p>(b) 완전 명세서 어떤 중에 청구되고 있는 발명이 해당 청구의 우선일 전에</p> <p>(i) 인도에서 1912년 1월 1일 이후에 행해진 특허 출원에 대해 제출된 모든 명세서 또는</p> <p>(ii) 인도 또는 기타 영역에서 어떤 다른 서류 중에 공개되어 있고, 그러나 (ii)에 규정된 이유에 대해서는 해당 공개가 제29조(2) 또는 (3)에 의해 발명을 구성하지 않는 경우에는 사 용할 수 없다.</p> |

| 제25조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>sub - section (3) of section 29;</p> <p>(c) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification published on or after priority date of the applicant's claim and filed in pursuance of an application for a patent in India, being a claim of which the priority date is earlier than that of the applicant's claim;</p> <p>(d) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was publicly known or publicly used in India before the priority date of that claim.</p> <p>Explanation.—For the purposes of this clause, an invention relating to a process for which a patent is claimed shall be deemed to have been publicly known or publicly used in India before the priority date of the claim if a product made by that process had already been imported into India before that date except where such importation has been for the purpose of reasonable trial or experiment only;</p> <p>(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the applicant's claim;</p> <p>(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;</p> <p>(g) that the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method by which it is to be performed;</p> <p>(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> | <p>(c) 완전 명세서의 청구항에서 청구된 발명이 출원인의 청구 우선일 이후에 발행되고 인도에서 특허 출원을 위해 출원된 완전 명세서의 청구항에 청구된 경우 우선일이 신청인의 청구보다 빠르다는 주장</p> <p>(d) 완전 명세서 어떤 청구항 중에 청구된 만큼의 발명이 해당 청구항의 우선일 전에 인도에서 공공연하게 알려진 또는 공개적으로 실시된 것 설명-본호의 적용상 특허가 청구된 방법과 관련된 발명은 상기 방법으로 제조된 제품이 이미 청구항의 우선일 전에 인도에 수입된 때에는 당해 수입이 단지 적절한 시험 혹은 실험 목적만으로 이루어진 경우를 제외하고 해당 날짜 전에 인도에서 공공연하게 알려진 또는 공개적으로 실시된 것으로 본다.</p> <p>(e) 완전 명세서 어떤 청구항 중에 청구된만큼의 발명이 (b)에서 말하는 것처럼 공개된 사항 또는 출원인의 청구항의 우선일 전에 인도에서 이루어진 실시를 감안하여, 자명하고, 또한 명확하게 아무런 진보된 점을 포함하지 않을 것</p> <p>(f) 완전 명세서 어떤 청구항이 본법의 취지에서 발명에 해당하지 않거나 또는 이 법에 따른 특허를 받을 수 없는 것</p> <p>(g) 완전 명세서에 발명 또는 그것을 실시하는 방법이 충분하고 명확하게 기재되어 있지 않음</p> <p>(h) 출원인이 장관에 제8조에 따라 요구되는 정보를 공개하지 않고 또는 어떤 중요한 세부 사항에 대해 자기가 허위라고 인식하고 있는 정보를 제공한 것</p> |

제25조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>(i) that in the case of a convention application, the application was not made within twelve months from the date of the first application for protection for the invention made in a convention country by the applicant or a person from whom he derives title;</p> <p>(j) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source or geographical origin of biological material used for the invention;</p> <p>(k) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is anticipated having regard to the knowledge, oral or otherwise, available within any local or indigenous community in India or elsewhere, but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a) that the patentee or the person under or through whom he claims, wrongfully obtained the invention or any part thereof from him or from a person under or through whom he claims;</p> <p>(b) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date of the claim—</p> <p>(i) in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India on or after the 1st day of January, 1912; or</p> <p>(ii) in India or elsewhere, in any other document : Provided that the ground specified in sub-clause (ii) shall not be available where such publication does not constitute an anticipation of the</p> | <p>(i) 조약 출원의 경우에는 출원인 또는 그 전에 소유권자가 조약국에서 실시한 최초의 출원일로부터 12개월 이내에 출원을 하지 않았을 것</p> <p>(j) 완전 명세서가 해당 발명에 사용된 생물학적 재료의 출처 또는 지리적 원산지에 대해 공개하지 않고 또는 잘못 기재되어 있을 것</p> <p>(k) 완전 명세서의 어떤 청구항 중에 청구된 만큼의 발명이 인도 기타 지역 사회내에서 구두 또는 기타 인지를 불문하고 사용 가능한 지식에 비추어 예상 할 수 있는 것 그러나 이외의 이유에 의한 이의 신청은 인정되지 않고, 또한 장관은 이해관계인으로부터 청취의 청구가 있는 때에는 그 사람을 청문하고 소정의 방법으로 소정의 기간 내에 소정의 진술을 처리하여야 한다.</p> <p>(2) 특허 부여 후 특허 공고의 날로부터 1년이 만료하기 전에는 언제라도 어떠한 이해관계인도 다음에 열거된 이유에 의해 소정의 방법으로 장관에게 이의를 제기할 수 있다.</p> <p>(a) 특허권자 또는 그 전 권리자가 해당 발명 혹은 그 일부를 이해 관계인 또는 그 전 권리자로부터 부정하게 지득한 것</p> <p>(b) 완전 명세서의 청구항 중에 청구되어 있는 만큼의 발명이 해당 청구항의 우선일 전에</p> <p>(i) 인도에서 1912년 1월 1일 이후에 행해진 특허 출원에 대해 제출된 모든 명세서 또는</p> <p>(ii) 인도 또는 기타 영역에서 어떤 다른 서류 중에 공개되어 있고, 그러나 (ii)에 규정 된 이유에 대해서는 해당 공개가 제29조(2) 또는 (3)에 의해 발명을 구성하지 않는 경우에는 사</p> |

| 제25조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>invention by virtue of sub-section (2) or sub-section (3) of section 29;</p> <p>(c) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification published on or after the priority date of the claim of the patentee and filed in pursuance of an application for a patent in India, being a claim of which the priority date is earlier than that of the claim of the patentee;</p> <p>(d) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was publicly known or publicly used in India before the priority date of that claim.</p> <p>Explanation.—For the purposes of this clause, an invention relating to a process for which a patent is granted shall be deemed to have been publicly known or publicly used in India before the priority date of the claim if a product made by that process had already been imported into India before that date except where such importation has been for the purpose of reasonable trial or experiment only;</p> <p>(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the claim;</p> <p>(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;</p> <p>(g) that the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method by which it is to be performed;</p> <p>(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i) that in the case of a patent granted on a</p> | <p>용할 수 없다.</p> <p>(c) 완전 명세서의 청구항에서 주장된 발명은 특허권자에 의해 주장되는 우선일 이후 공고된 완전 명세서의 청구항에서 주장되고 인도에서 출원되며 우선일이 특허권자의 청구보다 빠르다는 주장</p> <p>(d) 완전 명세서 어떤 청구항 중에 청구된 만큼의 발명이 해당 청구항의 우선일 전에 인도에서 공공연하게 알려진 또는 공개적으로 실시된 것 설명 - 본호의 적용상 특허 부여된 발명은 상기 방법으로 제조된 제품이 청구항의 우선일 전에 이미 인도에 수입된 때에는 당해 수입이 단지 적절한 시험 혹은 실험 목적만으로 이루어진 경우를 제외하고 해당 청구항의 우선일 전에 인도에서 공공연하게 알려진 또는 공개적으로 실시된 것으로 본다.</p> <p>(e) 완전 명세서의 어떤 청구항 중에 청구된 발명이 (b)에서 말하는 것처럼 공개된 사항 또는 해당 청구항의 우선일 전에 인도에서 이루어진 실시에 비추어 자명하고 명확하게 아무런 진보성을 포함하지 않을 것</p> <p>(f) 완전 명세서 어떤 청구항이 본법의 취지에서 발명에 해당하지 않거나 또는 이 법에 따른 특허를 받을 수 없는 것</p> <p>(g) 완전 명세서에 발명 또는 그것을 실시하는 방법이 충분하고 명확하게 기재되어 있지 않음</p> <p>(h) 특허권자가 장관에 대하여 제8조에 따라 요구되는 정보를 공개하지 않고 또는 어떤 중요한 세부 사항에 대해 자기가 허위라고 인식하고있는 정보를 제공함</p> <p>(i) 조약 출원에 의해 부여된 특허의 경우, 특허권자 또는</p> |

제25조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>convention application, the application for patent was not made within twelve months from the date of the first application for protection for the invention made in a convention country or in India by the patentee or a person from whom he derives title;</p> <p>(j) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source and geographical origin of biological material used for the invention;</p> <p>(k) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was anticipated having regard to the knowledge, oral or otherwise, available within any local or indigenous community in India or elsewhere,</p> <p>but on no other ground.</p> <p>(3) (a) Where any such notice of opposition is duly given under sub-section (2), the Controller shall notify the patentee.</p> <p>(b) On receipt of such notice of opposition, the Controller shall, by order in writing, constitute a Board to be known as the Opposition Board consisting of such officers as he may determine and refer such notice of opposition along with the documents to that Board for examination and submission of its recommendations to the Controller.</p> <p>(c) Every Opposition Board constituted under clause (b) shall conduct the examination in accordance with such procedure as may be prescribed.</p> <p>(4) On receipt of the recommendation of the Opposition Board and after giving the patentee and the opponent an opportunity of being heard, the Controller shall order either to maintain or to amend or to revoke the patent.</p> <p>(5) While passing an order under sub-section (4) in respect of the ground mentioned in clause (d) or clause (e) of sub-section (2), the Controller shall not take into account any personal document or secret trial or secret use.</p> <p>(6) In case the Controller issues an order under sub-section (4) that the patent shall be maintained</p> | <p>그 전에 소유권자가 조약국 또는 인도에서 실시한 최초의 발명 출원일로부터 12월 이내에 특허 출원을 하지 않음</p> <p>(j) 완전 명세서가 해당 발명에 사용된 생물학적 재료의 출처 또는 지리적 원산지에 대해 공개하지 않고 또는 잘못 기재되어 있음</p> <p>(k) 완전 명세서의 어떤 청구항 중에 청구된 발명이 인도 기타 지역 사회 내에서 구두에 의한 또는 기타인지를 불문하고 사용할 수 있는 지식을 감안하여 예측 될 수 있음 그러나 상기 이외의 이유에 의한 이의 신청은 인정되지 않는다.</p> <p>(3) (a) 해당 이의 제기가 (2)에 따라 적법하게 된 때에는 장관은 특허권자에게 통지하여야 한다.</p> <p>(b) 당해 이의 제기 통보를 받으면 감독관은 서면으로 명령에 의하여 결정을 내릴 수 있는 장교로 구성된 반대위원회 (Opposition Board)로 구성되고 검사를 위해 이사회에 권고 사항을 제출하기 위한 이사회를 구성해야 한다.</p> <p>(c) (b)에 따라 편성된 이사회는 소정의 절차에 따라 심사를 실시한다.</p> <p>(4) 이사회에 권고 수령시에 특허권자 및 이의 신청인에게 청문을 받을 기회를 준 후 장관은 특허를 유지 또는 조정 또는 취소 중 무엇이든 해야한다는 취지를 명령한다.</p> <p>(5) (2) (d) 또는 (e)에서 말하는 이유에 관한 (4)에 의한 명령을 발하는 동안 장관은 어떠한 사적 서류 또는 비밀 재판 또는 비밀의 사용도 참작해야한다.</p> <p>(6) 장관이 (4)에 따라 특허 명세서 또는 다른 서류를 보정하는 것을 조건으로 유지해야한다는 취지의 명령을 발표하면 그에 따라 특허는 보정되어야한다.</p> |

| 제25조 | |
|--|-----|
| 원문 | 번역문 |
| subject to amendment of the specification or any other document, the patent shall stand amended accordingly. | |

| 제29조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>29. Anticipation by previous publication</p> <p>(1) An invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only that the invention was published in a specification filed in pursuance of an application for a patent made in India and dated before the 1st day of January, 1912.</p> <p>(2) Subject as hereinafter provided, an invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only that the invention was published before the priority date of the relevant claim of the specification, if the patentee or the applicant for the patent proves—</p> <p>(a) that the matter published was obtained from him, or (where he is not himself the true and first inventor) from any person from whom he derives title, and was published without his consent or the consent of any such person; and</p> <p>(b) where the patentee or the applicant for the patent or any person from whom he derives title learned of the publication before the date of the application for the patent, or, in the case of a convention application, before the date of the application for protection in a convention country, that the application or the application in the convention country, as the case may be, was made as soon as reasonably practicable thereafter:</p> <p>Provided that this sub-section shall not apply if the invention was before the priority date of the claim commercially worked in India, otherwise</p> | <p>제 29조(선행 공개에 의한 선 발명)</p> <p>(1) 완전 명세서로 청구된 발명은 인도에서 1912년 1월 1일 이전에 출원된 특허 출원에 따라 제출된 명세서에 게시되었다는 이유만으로는 예상된 것으로 간주되지 않는다.</p> <p>(2) 이하의 규정에 따르는 것을 조건으로 완전 명세서로 청구된 발명은 특허권자 또는 특허 출원인이 입증한 경우에 발명이 명세서에 관련된 청구의 우선권 날짜 이전에 출판되었다는 이유만으로 예상된 것으로 간주되지 않는다.</p> <p>(a) 공개된 사항이 특허권자 혹은 출원인 또는 (이러한 사람 자신이 진정하고 최초의 발명자가 아닌 경우는) 그 전 권원자로부터 취득되었고 그 사람 또는 그 전 권원자의 동의를 얻지 않고 공개된 것, 및</p> <p>(b) 특허권자, 출원인 또는 그 전 권원자가 특허 출원일 또는 조약 출원의 경우는 조약국에 있어서의 보호를 받는 출원일 전에 해당 공개의 사실을 알았을 경우에, 해당 출원 또는 경우에 따라서는 해당 조약국에 있어서의 출원이 그 후 적절하고 신속하게 실시 가능하도록 된 것 다만, 본 항은 적절한 시험 목적 이외의 목적으로, 특허권자, 출원인, 혹은 그 전 권원 자에 의하여 또는 특허권자, 출원인 혹은 그 전 권원자의 동의를 얻은 사람에 의하여, 해당 청구의 우선일 전에 인도에 있어 업으로서 실시되었을 때에는 적용하지 않는다.</p> |

제29조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>than for the purpose of reasonable trial, either by the patentee or the applicant for the patent or any person from whom he derives title or by any other person with the consent of the patentee or the applicant for the patent or any person from whom he derives title.</p> <p>(3) Where a complete specification is filed in pursuance of an application for a patent made by a person being the true and first inventor or deriving title from him, an invention claimed in that specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only of any other application for a patent in respect of the same invention made in contravention of the rights of that person, or by reason only that after the date of filing of that other application the invention was used or published, without the consent of that person, by the applicant in respect of that other application, or by any other person in consequence of any disclosure of any invention by that applicant.</p> | <p>(3) 완전 명세서가 진정하고 최초의 발명자 또는 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람에 의해서 된 특허 출원에서 제출되었을 때에는, 해당 명세서 중에 청구된 발명에 대해서는, 동일 발명과 관련되는 다른 특허 출원으로 그 사람의 권리를 침해하여 행해진 것이 있는 것만을 이유로서 또는 해당 다른 출원의 출원일 후에 해당 발명이 그 사람의 동의를 얻지 않고 해당 다른 출원과 관련되는 출원인에 의해서 또는 해당 출원인에 의한 발명의 공개의 결과로 타인에 의해서 실시 혹은 공개된 것만을 이유로서는 예측된 것으로 보지 않는다.</p> |

제31조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>31. Anticipation by public display, etc. An invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only of—</p> <p>(a) the display of the invention with the consent of the true and first inventor or a person deriving title from him at an industrial or other exhibition to which the provisions of this section have been extended by the Central Government by notification in the Official Gazette, or the use thereof with his consent for the purpose of such an exhibition in the place where it is held; or</p> <p>(b) the publication of any description of the</p> | <p>제31조 공공의 전시 등에 의한 선 발명 완전 명세서 중에 청구된 발명에 대해서 다음에 열거된 이유만으로는 예측된 것으로 보지 않는다.</p> <p>(a) 중앙정부가 관보 고시에 의하여 본조의 규정이 미치는 산업 박람회 혹은 그 외의 박람회에서, 진정하고 최초의 발명자 혹은 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람의 동의를 얻어 실시하는 발명의 전시나 그 장소에서 해당 박람회를 목적으로 그 사람의 동의를 얻은 실시,</p> <p>(b) 해당 박람회에 있어서의 해당 발명의 전시 또는 실시</p> |

| 제31조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>invention in consequence of the display or use of the invention at any such exhibition as aforesaid; or</p> <p>(c) the use of the invention, after it has been displayed or used at any such exhibition as aforesaid and during the period of the exhibition, by any person without the consent of the true and first inventor or a person deriving title from him; or</p> <p>(d) the description of the invention in a paper read by the true and first inventor before a learned society or published with his consent in the transactions of such a society,</p> <p>if the application for the patent is made by the true and first inventor or a person deriving title from him not later than twelve months after the opening of the exhibition or the reading or publication of the paper, as the case may be.</p> | <p>의 결과로서의 해당 발명에 대한 설명의 공개, 또는</p> <p>(c) 해당 발명이 해당 박람회에서 전시 혹은 실시된 후 해당 박람회의 기간 중에 진정하고 최초의 발명자 또는 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람에 의한 동의를 얻지 않은 사람의 해당 발명의 실시, 또는</p> <p>(d) 진정하고 최초의 발명자가 학회에 발표한 논문에 기재되거나 그 사람의 동의를 얻어 학회의 회보에 공표한 해당 발명의 설명.</p> <p>다만, 해당 특허 출원이 진정하고 최초의 발명자 또는 그 사람으로부터 권원을 취득한 사람에 의해서 해당 박람회의 개최 또는 경우에 따라서는 해당 논문의 발표 혹은 공표 후 12월 이내에 되었을 경우에 한정하여 적용한다.</p> |

| 제32조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>32. Anticipation by public working</p> <p>An invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only that at any time within one year before the priority date of the relevant claim of the specification, the invention was publicly worked in India—</p> <p>(a) by the patentee or applicant for the patent or any person from whom he derives title; or</p> <p>(b) by any other person with the consent of the patentee or applicant for the patent or any person from whom he derives title,</p> <p>if the working was effected for the purpose of reasonable trial only and if it was reasonably necessary, having regard to the nature of the invention, that the working for that purpose should be effected in public.</p> | <p>제32조 공공의 실시에 의한 선 발명</p> <p>완전 명세서 중에 청구된 발명에 대해서는 해당 명세서에 청구된 발명의 우선일 전 1년 이내에 해당 발명이 다음에 열거된 사람에 의해서 인도에 있어 공공연하게 실시되었다는 이유만으로는 예측된 것으로 보지 않는다.</p> <p>(a) 특허권자 혹은 출원인 또는 그 전 권원자, 또는</p> <p>(b) 특허권자 혹은 출원인 또는 그 전 권원자로부터의 동의를 얻은 사람</p> <p>다만, 해당 실시가 적절한 시험 목적을 위해서 행해졌고 해당 목적의 실시가 공공연하게 되어야 함이 해당 발명의 내용에 비추어 합리적으로 필요할 경우로 한정한다.</p> |

제39조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>39. Residents not to apply for patents outside India without prior permission</p> <p>(1) No person resident in India shall, except under the authority of a written permit sought in the manner prescribed and granted by or on behalf of the Controller, make or cause to be made any application outside India for the grant of a patent for an invention unless—</p> <p>(a) an application for a patent for the same invention has been made in India, not less than six weeks before the application outside India; and</p> <p>(b) either no direction has been given under sub-section (1) of section 35 in relation to the application in India, or all such directions have been revoked.</p> <p>(2) The Controller shall dispose of every such application within such period as may be prescribed: Provided that if the invention is relevant for defence purpose or atomic energy, the Controller shall not grant permit without the prior consent of the Central Government.</p> <p>(3) This section shall not apply in relation to an invention for which an application for protection has first been filed in a country outside India by a person resident outside India.</p> | <p>제39조 사전허가 없이 거주자의 해외 특허 출원의 금지</p> <p>(1) 소정의 방법에 의해 신청하고 장관에 의해 또는 장관의 대리에 의하여 교부된 허가서의 권한 이외에는, 인도에 거주하는 사람은 발명에 대해 인도 국외에서 특허 부여의 출원을 하거나 시켜서는 안 된다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>(a) 동일 발명에 대한 특허 출원이 인도 국외로 한 출원일보다 6주 이상 전에 인도에 된 경우, 및</p> <p>(b) 인도 출원에 관해서 제35조(1)에 근거하는 지시가 없거나 해당 지시가 모두 취소된 경우</p> <p>(2) 장관은 소정의 기간 내에 각 해당 출원을 처리해야 한다. 다만, 해당 발명이 국방 목적 또는 원자력에 관한 것일 때에는, 장관은 중앙정부의 사전 승인 없이 허가를 주어서는 안 된다.</p> <p>(3) 본조는 보호를 위한 출원이 인도 국외 거주자에 의해 인도 이외의 나라에 최초로 출원된 발명에 관해서는 적용되지 않는다.</p> |

제48조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>48. Rights of patentees</p> <p>Subject to the other provisions contained in this Act and the conditions specified in section 47, a patent granted under this Act shall confer upon the patentee—</p> <p>(a) where the subject matter of the patent is a product, the exclusive right to prevent third parties, who do not have his consent, from the act of making, using, offering for sale, selling or importing for those purposes that product in</p> | <p>제48조 특허권자의 권리</p> <p>본법의 다른 규정 및 제47조에 규정된 조건에 따르는 것을 조건으로 본법에 근거해 부여된 특허는 특허권자에게 다음에 열거된 권리를 준다.</p> <p>(a) 특허의 대상이 제품인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제삼자가 인도에서 해당 제품을 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권,</p> |

| 제48조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>India;</p> <p>(b) where the subject matter of the patent is a process, the exclusive right to prevent third parties, who do not have his consent, from the act of using that process, and from the act of using, offering for sale, selling or importing for those purposes the product obtained directly by that process in India:</p> | <p>(b) 특허의 대상이 방법인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제삼자가 인도에서 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있던 제품을 사용, 판매 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권.</p> |

| 제50조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>50. Rights of co-owners of patents</p> <p>(1) Where a patent is granted to two or more persons, each of those persons shall, unless an agreement to the contrary is in force, be entitled to an equal undivided share in the patent.</p> <p>(2) Subject to the provisions contained in this section and in section 51, where two or more persons are registered as grantee or proprietor of a patent, then, unless an agreement to the contrary is in force, each of those persons shall be entitled, by himself or his agents, to rights conferred by section 48 for his own benefit without accounting to the other person or persons.</p> <p>(3) Subject to the provisions contained in this section and in section 51 and to any agreement for the time being in force, where two or more persons are registered as grantee or proprietor of a patent, then, a licence under the patent shall not be granted and share in the patent shall not be assigned by one of such persons except with the consent of the other person or persons.</p> <p>(4) Where a patented article is sold by one of two or more persons registered as grantee or proprietor of a patent, the purchaser and any person claiming through him shall be entitled to deal with the article in the same manner as if the article had been sold by a sole patentee.</p> | <p>제50조 특허의 공유자의 권리</p> <p>(1) 2 이상의 사람에게 특허가 부여되었을 때에는, 특별한 유효한 합의가 없는 한, 공유자들은 특허에 대해 균등하고 불가분의 지분을 가진다.</p> <p>(2) 본조 및 제51조의 규정에 따르는 것을 조건으로 2 이상의 사람이 특허의 피부여자 또는 소유자로서 등록되어 있을 때에는, 특별한 유효한 합의가 없는 한, 공유자 각자는 다른 사람에게 알리지 않고 직접 또는 그 대리인에 의해서 자기의 이익을 위해 제48조에 의해 부여된 권리를 행사할 권원을 가진다.</p> <p>(3) 본조 및 제51 조의 규정 및 실제로 효력을 가지는 합의에 따르는 것을 조건으로 2 이상의 사람이 특허의 피부여자 또는 소유자로서 등록되어 있을 때에는, 공유자 각자는 다른 사람의 합의가 있는 경우를 제외하고는 해당 특허에 라이선스를 허락하거나 해당 특허의 지분을 양도할 수 없다.</p> <p>(4) 특허의 피부여자 또는 소유자로서 등록된 2 이상의 사람 중 1인이 특허 물품을 판매했을 때에는 그 구입자 또는 그 사람을 통해서 권리를 주장하는 사람은 해당 물품이 단일의 특허권자에 의해서 판매된 것처럼 취급할 수 있다.</p> |

제50조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>(5) Subject to the provisions contained in this section, the rules of law applicable to the ownership and devolution of movable property generally shall apply in relation to patents; and nothing contained in sub-section (1) or sub - section (2) shall affect the mutual rights or obligations of trustees or of the legal representatives of a deceased person or their rights or obligations as such.</p> <p>(6) Nothing in this section shall affect the rights of the assignees of a partial interest in a patent created before the commencement of this Act.</p> | <p>(5) 본조의 규정에 따를 것을 조건으로, 동산의 소유권 및 계승에 일반적으로 적용 가능한 법률의 원칙은 특허에 대해서도 적용한다. (1) 또는 (2)의 어떠한 규정도 수탁자 사이 혹은 고인의 법정대리인 간의 상호 권리 의무 또는 사람으로서의 권리 의무에 대해 어떠한 영향을 미치지 않는다.</p> <p>(6) 본조의 어떠한 규정도 법 시행 전에 설정된 특허의 부분적인 해석에 대한 양수인의 권리에 대해 어떠한 영향을 미치지 않는다.</p> |

제52조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>52. Grant of patent to true and first inventor where it has been obtained by another in fraud of him.</p> <p>(1) Where the patent has been revoked under section 64 on the ground that the patent was obtained wrongfully and in contravention of the rights of the petitioner or any person under or through whom he claims, or, where in a petition for revocation, the Appellate Board or court, instead of revoking the patent, directs the complete specification to be amended by the exclusion of a claim or claims in consequence of a finding that the invention covered by such claim or claims had been obtained from the petitioner, the Appellate Board or court may, by order passed in the same proceeding, permit the grant to the petitioner of the whole or such part of the invention which the Appellate Board or court finds has been wrongfully obtained by the patentee, in lieu of the patent so revoked or is excluded by amendment.</p> <p>(2) Where any such order is passed, the Controller shall, on request by the petitioner made in the prescribed manner grant to him—</p> | <p>제52조 사기에 의해 타인이 특허를 취득했을 경우의 진정한 최초의 발명자에게의 특허 부여</p> <p>(1) 특허에 대해서 해당 특허가 부정한 방법에 의하여 취득되고 신청인 혹은 전 권리자의 권리를 침해하여 취득되었다는 이유에 의해 제64조에 근거하여 취소되었을 때 또는 취소의 청구에 대하여, 심판부 또는 재판소는 해당 특허를 취소하는 대신에 클레임에 포함 되는 발명이 신청인으로부터 지득한 것임을 인정한 결과로 해당 클레임을 삭제하는 완전 명세서의 보정을 해야 할 취지를 지시할 때에는, 심판부 또는 재판소는 동일 소송에 대해 명하는 명령에 의하여 심판부 또는 재판소가 특허권자에 의해서 부정하게 지득 되었다고 인정한 발명의 전부 혹은 일부 또는 보정에 의해서 삭제되는 해당 부분에 대하여 삭제된 해당 특허 대신에 해당 신청인에게 특허 부여를 허가할 수 있다.</p> <p>(2) 상기 명령이 발생된 경우, 장관은 신청인으로부터 소정의 방법으로 청구에 의하여</p> |

| 제52조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(i) in cases where the Appellate Board or court permits the whole of the patent to be granted, a new patent bearing the same date and number as the patent revoked;</p> <p>(ii) in cases where the Appellate Board or court permits a part only of the patent to be granted, a new patent for such part bearing the same date as the patent revoked and numbered in such manner as may be prescribed:</p> <p>Provided that the Controller may, as a condition of such grant, require the petitioner to file a new and complete specification to the satisfaction of the Controller describing and claiming that part of the invention for which the patent is to be granted.</p> <p>(3) No suit shall be brought for any infringement of a patent granted under this section committed before the actual date on which such patent was granted.</p> | <p>(i) 심판부 또는 재판소가 특허의 전부를 부여할 것을 허가하는 경우에는 취소된 특허와 동일한 날짜 및 번호를 가진 새로운 특허를</p> <p>(ii) 심판부 또는 법원이 특허의 일부만을 부여할 것을 허가하는 경우에는 취소된 특허와 동일한 날짜 및 소정의 방법으로 번호를 가진 새로운 특허에서 해당 부분과 관련되는 것을 부여한다.</p> <p>그러나 장관은 부여의 조건으로 해당 특허를 부여해야 발명의 해당 부분을 장관이 납득하도록 설명하고 또한 청구하는 새로운 완전 명세서를 제출하여야 한다는 취지를 신청인에 요구할 수 있다.</p> <p>(3) 본조에 따라 부여된 특허에 대해 해당 특허가 실제로 부여된 날 전에 행해진 침해 행위에 대해서는 어떠한 소송도 제기 할 수 없다.</p> |

| 제53조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>53. Term of patent</p> <p>(1) Subject to the provisions of this Act, the term of every patent granted, after the commencement of the Patents (Amendment) Act, 2002, and the term of every patent which has not expired and has not ceased to have effect, on the date of such commencement, under this Act, shall be twenty years from the date of filing of the application for the patent.</p> <p>Explanation.—For the purposes of this sub-section, the term of patent in case of International applications filed under the Patent Cooperation Treaty designating India, shall be twenty years from the international filing date accorded under the Patent Cooperation Treaty.</p> <p>(2) A patent shall cease to have effect notwithstanding anything therein or in this Act on</p> | <p>제53조 특허의 존속 기간</p> <p>(1) 본법에 따르는 것을 조건으로 2002년 특허(개정)법 시행 후에 부여된 각 특허의 존속 기간 및 해당 시행일에 본법에 의하여 만료되지 않거나 또는 효력을 잃지 않은 각 특허의 존속 기간은 특허의 출원일부터 20년간으로 한다.</p> <p>(2) 특허는 본조 또는 이 법의 어떠한 규정에도 불구하고 갱신 수수료가 소정의 기간 내 또는 소정의 연장 기간 내</p> |

제53조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>the expiration of the period prescribed for the payment of any renewal fee, if that fee is not paid within the prescribed period or within such extended period as may be prescribed.</p> <p>(3) [omitted]</p> <p>(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on cessation of the patent right due to non-payment of renewal fee or on expiry of the term of patent, the subject matter covered by the said patent shall not be entitled to any protection.</p> | <p>에 납부되지 않을 경우 업데이트 수수료의 납부에 관한 소정의 기간 만료 시 효력을 잃는다.</p> <p>(3) [삭제]</p> <p>(4) 실제로 유효한 다른 법률의 어떤 규정에도 불구하고 갱신 수수료의 비납부에 의한 특허의 만료시 또는 특허의 존속 기간 만료 시에는 상기 특허에 의해 포함된 발명은 보호받을 수 없다.</p> |

제54조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>54. Patents of addition</p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this section, where an application is made for a patent in respect of any improvement in or modification of an invention described or disclosed in the complete specification filed therefor (in this Act referred to as the “main invention”) and the applicant also applies or has applied for a patent for that invention or is the patentee in respect thereof, the Controller may, if the applicant so requests, grant the patent for the improvement or modification as a patent of addition.</p> <p>(2) Subject to the provisions contained in this section, where an invention, being an improvement in or modification of another invention, is the subject of an independent patent and the patentee in respect of that patent is also the patentee in respect of the patent for the main invention, the Controller may, if the patentee so requests, by order, revoke the patent for the improvement or modification and grant to the patentee a patent of addition in respect thereof, bearing the same date as the date of the patent so revoked.</p> | <p>제54조 추가 특허</p> <p>(1) 본조의 규정에 따르는 것을 조건으로 특허 출원을 위해서 제출된 완전 명세서에 기재 혹은 개시된 발명(본법에서는 이하 “주발명”이라고 한다.)의 개량 또는 변경과 관련되는 특허 출원이 되고 그 출원인이 주발명에 대하여 특허를 출원하거나 출원을 한 경우 또는 거기에 관계되는 특허권자인 경우, 해당 출원인이 그 취지를 청구할 때에는 장관은 해당 개량 또는 변경에 대한 특허를 추가 특허로서 부여할 수 있다.</p> <p>(2) 본조의 규정에 따르는 것을 조건으로 다른 발명의 개량 또는 변경인 발명이 독립 특허의 대상이며, 또한 당해 발명의 특허권자가 또한 주발명의 특허권자인 경우 당해 특허권자가 그 취지를 청구할 때에는 장관은 명령으로 해당 개량 또는 변경에 관한 특허를 취소할 수 있으며, 또한 취소된 특허와 동일한 일자를 갖는 해당 개량 또는 변경에 따른 추가 특허를 당해 특허권자에게 부여할 수 있다.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(3) A patent shall not be granted as a patent of addition unless the date of filing of the application was the same as or later than the date of filing of the application in respect of the main invention.</p> | <p>(3) 특허 추가 특허로는 그 출원일이 주발명에 따른 출원일과 같은 날 또는 아니라면 부여되지 않는다.</p> |
| <p>(4) A patent of addition shall not be granted before grant of the patent for the main invention.</p> | <p>(4) 추가 특허는 주발명의 특허 부여 전에는 부여되지 않는다.</p> |

| 제55조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>55. Term of patents of addition (1) A patent of addition shall be granted for a term equal to that of the patent for the main invention, or so much thereof as has not expired, and shall remain in force during that term or until the previous cesser of the patent for the main invention and no longer: Provided that if the patent for the main invention is revoked under this Act, the court, or, as the case may be, the Controller, on request made to him by the patentee in the prescribed manner, may order that the patent of addition shall become an independent patent for the remainder of the term for the patent for the main invention and thereupon the patent shall continue in force as an independent patent accordingly. (2) No renewal fees shall be payable in respect of a patent of addition, but, if any such patent becomes an independent patent under sub-section (1) the same fees shall thereafter be payable, upon the same dates, as if the patent had been originally granted as an independent patent.</p> | <p>제55조 추가 특허의 존속 기간 (1) 추가 특허는 주발명과 관련되는 특허의 존속 기간 또는 그 잔존기간과 동일한 기간이 부여되고, 해당 기간 중 및 해당 주발명과 관련되는 특허의 실효까지 계속해 유효한 것으로 한다. 다만, 주발명과 관련되는 특허가 본법에 근거하여 취소되었을 때에는, 재판소 또는 경우에 따라 장관은 소정의 방법에 따라 특허권자로부터의 청구가 있을 때에 추가 특허는 주발명에 관계된 특허의 잔존기간에 대하여 독립한 특허가 되는 취지를 명할 수 있으며, 그 경우 거기에 응해 해당 특허는 독립한 특허로서 유효하게 존속한다. (2) 추가 특허는 갱신 수수료의 납부를 전혀 필요로 하지 않는다. 그러나 추가 특허는 (1)에 따라 별도의 특허가 된 경우, 이후에 대해서는 해당 추가 특허가 처음부터 독립된 특허로서 부여된 것과 같은 수수료를 같은 기일에 납부하여야 한다.</p> |

| 제56조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>56. Validity of patents of addition (1) The grant of a patent of addition shall not be refused, and a patent granted as a patent of addition shall not be revoked or invalidated, on</p> | <p>제56조 추가 특허의 효력 (1) 완전 명세서에서 클레임 된 발명이 다음에 열거된 어떠한 공개 또는 실시에 의하여 진보성을 포함하지 않는다는 이유만으로는 추가 특허의 부여에 대해서 거절되지 않</p> |

| 제56조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>the ground only that the invention claimed in the complete specification does not involve any inventive step having regard to any publication or use of—</p> <p>(a) the main invention described in the complete specification relating thereto; or</p> <p>(b) any improvement in or modification of the main invention described in the complete specification of a patent of addition to the patent for the main invention or of an application for such a patent of addition,</p> <p>and the validity of a patent of addition shall not be questioned on the ground that the invention ought to have been the subject of an independent patent.</p> <p>(2) For the removal of doubts it is hereby declared that in determining the novelty of the invention claimed in the complete specification filed in pursuance of an application for a patent of addition regard shall be had also to the complete specification in which the main invention is described.</p> | <p>으며, 추가 특허로 부여된 특허가 취소되거나 무효로 여겨지지 않는다.</p> <p>(a) 추가 특허와 관련되는 완전 명세서에 기재된 주발명, 또는</p> <p>(b) 주발명의 특허에 대한 추가 특허 또는 해당 추가 특허의 출원과 관련되는 완전 명세서에 기재된 해당 주발명의 개량 또는 변경, 그리고 추가 특허의 효력에 대해서는 발명을 독립한 특허의 대상으로 해야 한다는 이유에 의해서 다투어서는 안 된다.</p> <p>(2) 의심을 불식하기 위해 추가 특허 출원에 대하여 제출된 완전 명세서에서 청구된 발명의 신규성 평가에 있어서는 주로 발명을 기재한 완전 명세서 역시 참작하여야 한다는 것을 이 항목에 의해 선언한다.</p> |

| 제82조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>82. Definition of “patented articles” and “patentee”</p> <p>In this Chapter, unless the context otherwise requires,—</p> <p>(a) “patented article” includes any article made by a patented process; and</p> <p>(b) “patentee” includes an exclusive licensee.</p> | <p>제82조 “특허 물품” 및 “특허권자”의 정의</p> <p>이 장에서 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고는,</p> <p>(a) “특허 물품”이란, 특허 방법에 따라 제조된 어떠한 물품을 포함하고,</p> <p>(b) “특허권자”란, 배타적 실시권자를 포함한다.</p> |

| 제84조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>84. Compulsory licences</p> <p>(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person</p> | <p>제84조 강제 라이선스</p> <p>(1) 특허 부여일로부터 3년의 기간 만료 후에는, 어떤 이해관계인도 다음의 이유에 의하여 강제 라이선스의 허락</p> |

| 제84조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or</p> <p>(b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or</p> <p>(c) that the patented invention is not worked in the territory of India.</p> <p>(2) An application under this section may be made by any person notwithstanding that he is already the holder of a licence under the patent and no person shall be estopped from alleging that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention are not satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price by reason of any admission made by him, whether in such a licence or otherwise or by reason of his having accepted such a licence.</p> <p>(3) Every application under sub-section (1) shall contain a statement setting out the nature of the applicant's interest together with such particulars as may be prescribed and the facts upon which the application is based.</p> <p>(4) The Controller, if satisfied that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a licence upon such terms as he may deem fit.</p> <p>(5) Where the Controller directs the patentee to grant a licence he may, as incidental thereto, exercise the powers set out in section 88.</p> | <p>을 요구하는 신청을 장관에 대해서 할 수 있다. 즉,</p> <p>(a) 특허 발명에 관한 공중의 적절한 수요가 충족되어 있지 않은 것, 또는</p> <p>(b) 특허 발명이 적정하게 적당한 가격으로 공중이 이용 가능하지 않은 것, 또는</p> <p>(c) 특허 발명이 인도 영역 내에서 실시되고 있지 않은 것</p> <p>(2) 본조에 근거하는 신청에 대해서는 누구도 이미 해당 특허에 근거하는 라이선스의 소유자 임에도 불구하고 신청을 할 수 있다. 또한 특허 발명에 관한 공중의 적절한 수요가 충족되지 않은 것 또는 특허 발명이 인도 영역 내에서 실시되지 않은 것 또는 특허 발명이 적정하게 저렴한 가격으로 공중에게 이용 가능하지 않은 것을 주장할 내용은 라이선스 계약하거나 혹은 기타이든 그 사람의 승인의 의사 표시를 이유로 또는 그러한 사용권을 수락한 것을 이유로 이를 금지 할 수 없다.</p> <p>(3) (1)에 따라 각 신청서는 신청인의 이해 관계의 내용 및 소정의 설명 및 해당 신청의 기초인 사실을 기재한 진술서를 포함해야 한다.</p> <p>(4) 장관은 특허 발명에 관한 공중의 적절한 수요가 충족되지 않은 것 또는 특허 발명이 인도 영역 내에서 실시되지 않은 것 또는 특허 발명이 적정하게 저렴한 가격으로 공중에게 이용 가능하지 않은 것을 납득할 때는 자기가 적절하다고 판단된 조건으로 라이선스를 부여 할 수 있다.</p> <p>(5) 장관은 라이선스를 부여한다는 취지를 지시하는 경우, 이에 따라 제88조에 규정된 권한을 행사할 수 있다.</p> |

제84조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>(6) In considering the application field under this section, the Controller shall take into account,—</p> <p>(i) the nature of the invention, the time which has elapsed since the sealing of the patent and the measures already taken by the patentee or any licensee to make full use of the invention;</p> <p>(ii) the ability of the applicant to work the invention to the public advantage;</p> <p>(iii) the capacity of the applicant to undertake the risk in providing capital and working the invention, if the application were granted;</p> <p>(iv) as to whether the applicant has made efforts to obtain a licence from the patentee on reasonable terms and conditions and such efforts have not been successful within a reasonable period as the Controller may deem fit:</p> <p>Provided that this clause shall not be applicable in case of national emergency or other circumstances of extreme urgency or in case of public non-commercial use or on establishment of a ground of anti-competitive practices adopted by the patentee, but shall not be required to take into account matters subsequent to the making of the application.</p> <p>Explanation.—For the purposes of clause (iv), “reasonable period” shall be construed as a period not ordinarily exceeding a period of six months.</p> <p>(7) For the purposes of this Chapter, the reasonable requirements of the public shall be deemed not to have been satisfied—</p> <p>(a) if, by reason of the refusal of the patentee to grant a licence or licences on reasonable terms,—</p> <p>(i) an existing trade or industry or the development thereof or the establishment of any new trade or industry in India or the trade or industry of any person or class of persons trading or manufacturing in India is prejudiced; or</p> <p>(ii) the demand for the patented article has not been met to an adequate extent or on reasonable terms; or</p> | <p>(6) 본조에 따라 제출된 신청서를 심사함에 있어서 장관은 다음의 사항을 참작하여야 한다.</p> <p>(i) 발명의 성격, 특허증 날인의 날로부터 경과한 기간 및 해당 특허권자 또는 어떤 라이선스 사용자가 해당 발명의 완전한 이용을 위해 이미 취한 조치</p> <p>(ii) 해당 발명을 공공의 이익을 위해 실시하는 신청인의 능력</p> <p>(iii) 신청이 인용된 경우에 해당 신청인의 자본 제공 및 당해 발명 실시에 따른 위험을 부담할 수 있는 능력</p> <p>(iv) 출원인이 적절한 조건으로 특허권자로부터 라이선스를 취득하는 노력을 했는지 여부 및 당해 노력이 장관이 적절하다고 판단된 기간 내에 실패한 여부에 관한 사항</p> <p>그러나 본조는 국가적 비상 사태 또는 다른 초긴급 상황의 경우 또는 공공의 비상업적 사용의 경우 또는 특허권자에 의해 채용된 반경쟁적 관행의 이유 확증시에는 적용되지 않는다.</p> <p>그러나 장관은 해당 신청후 발생하는 사항은 참작할 필요가 없다.</p> <p>설명 - (iv)의 목적 상 “적절한 기간”이라 함은 일반적으로 6월을 넘지 않는 기간으로 해석한다.</p> <p>(7)이 장의 목적상, 공공의 적절한 수요는 다음의 경우에 해당하는 경우에는 충족되지 않은 것으로 본다.</p> <p>(a) 적절한 조건에서 사용권을 부여하는 것을 특허권자가 거절했다는 이유로 다음에 해당하는 경우</p> <p>(i) 인도에서 현존 산업 또는 공업, 그 발전과 어떠한 새로운 산업 또는 산업의 확립 또는 인도의 산업 또는 공업에 종사하는 몇몇 혹은 어떤 계층의 사람의 산업 또는 공업이 저해되는 경우,</p> <p>(ii) 특허 물품의 수요가 충분한 정도로 또는 적절한 조건에 충족되지 않은 경우</p> |

| 제84조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(iii) a market for export of the patented article manufactured in India is not being supplied or developed; or</p> <p>(iv) the establishment or development of commercial activities in India is prejudiced; or</p> <p>(b) if, by reason of conditions imposed by the patentee upon the grant of licences under the patent or upon the purchase, hire or use of the patented article or process, the manufacture, use or sale of materials not protected by the patent, or the establishment or development of any trade or industry in India, is prejudiced; or</p> <p>(c) if the patentee imposes a condition upon the grant of licences under the patent to provide exclusive grant back, prevention to challenges to the validity of patent or coercive package licensing; or</p> <p>(d) if the patented invention is not being worked in the territory of India on a commercial scale to an adequate extent or is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable; or</p> <p>(e) if the working of the patented invention in the territory of India on a commercial scale is being prevented or hindered by the importation from abroad of the patented article by—</p> <p>(i) the patentee or persons claiming under him; or</p> <p>(ii) persons directly or indirectly purchasing from him; or</p> <p>(iii) other persons against whom the patentee is not taking or has not taken proceedings for infringement.</p> | <p>(iii) 인도에서 제조된 특허 물품의 수출 시장이 실제로 공급을 받지 못하고 또는 개발되어 있지 않은 경우, 또는</p> <p>(iv) 인도의 상업 활동의 설립 또는 발전이 저해되는 경우, 또는</p> <p>(b) 해당 특허에 근거하는 라이선스에 대해 또는 특허 물품 혹은 특허 방법의 구입, 임대 또는 사용에 대해 특허권자가 부과한 조건을 이유로 인도에서 특허에 의해 보호되지 않은 물건의 제조, 사용 혹은 판매 또는 어떤 상업 또는 산업의 확립이나 발전이 저해되는 경우</p> <p>(c) 특허권자가 독점 특허의 유효성에 대한 이의 신청의 억제 또는 강제 포괄적 사용권을 규정하기 위해 특허 기반의 라이선스에 대해 조건을 부과하는 경우</p> <p>(d) 특허 발명이 인도 영역에서 상업 규모로 충분한 정도까지 실제로 실시되고 있지 않거나 또는 적절하게 수행할 수 있는 극한까지 실제로 실시되고 있지 않은 경우, 또는</p> <p>(e) 인도 영역에서 상업 규모의 특허 발명의 실시가 다음의 자에 의한 외국에서의 특허 물품의 수입에 의해 실제로 억제 또는 저해되는 경우. 즉</p> <p>(i) 특허권자 또는 그 사람에 따라 권리 주장하는 자,</p> <p>(ii) 특허권자로부터 직접적 혹은 간접적으로 판매하고 있는 자 또는</p> <p>(iii) 다른 사람 특허권자로부터 침해 소송을 실제로 제기되지 않고 또는 제기된 적이 없는 자</p> |

| 제89조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>89. General purposes for granting compulsory licences</p> <p>The powers of the Controller upon an application made under section 84 shall be exercised with a view to securing the following general purposes, that is to say, -</p> | <p>제89조 강제 라이선스 부여의 일반 목적</p> <p>제84조에 근거하는 신청에 대한 장관의 권한은 다음의 일반목적 달성을 위해 이것을 행사한다. 즉,</p> |

| 제89조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(a) that patented inventions are worked on a commercial scale in the territory of India without undue delay and to the fullest extent that is reasonably practicable;</p> <p>(b) that the interests of any person for the time being working or developing an invention in the territory of India under the protection of a patent are not unfairly prejudiced.</p> | <p>(a) 특허 발명이 인도 영역에서 상업적 규모로, 부당한 지연 없이, 그리고 적절히 실행 가능한 정도까지 실시되는 것</p> <p>(b) 특허의 보호 아래에서 실제로 인도 영역에 있어 특허 발명을 실시 또는 개발하고 있는 사람의 이해가 부당하게 저해되지 않는 것</p> |

| 제91조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>91. Licensing of related patents</p> <p>(1) Notwithstanding anything contained in the other provisions of this Chapter, at any time after the sealing of a patent, any person who has the right to work any other patented invention either as patentee or as licensee thereof, exclusive or otherwise, may apply to the Controller for the grant of a licence of the first mentioned patent on the ground that he is prevented or hindered without such licence from working the other invention efficiently or to the best advantage possible.</p> <p>(2) No order under sub-section (1) shall be made unless the Controller is satisfied—</p> <p>(i) that the applicant is able and willing to grant, or procure the grant to the patentee and his licensees if they so desire, of a licence in respect of the other invention on reasonable terms; and</p> <p>(ii) that the other invention has made a substantial contribution to the establishment or development of commercial or industrial activities in the territory of India.</p> <p>(3) When the Controller is satisfied that the conditions mentioned in sub - section (1) have been established by the applicant, he may make an order on such terms as he thinks fit granting a licence under the first mentioned patent and a similar order under the other patent if so requested by the proprietor of the</p> | <p>제91조 관련 특허의 라이선스 부여</p> <p>(1) 이 장의 다른 어떤 규정에도 구애 받지 않고, 특허증 날인 후에는 언제라도 특허권자 또는 배타적인가 비 배타적인가를 불문하고 그 실시권자로서 다른 특허 발명을 실시할 권리를 가지는 사람은 최초로 언급한 특허에 근거하는 라이선스를 그 사람이 가지고 있지 않기 때문에 해당 다른 발명을 효율적 혹은 가능한 한 유리하게 실시하는 것을 저해 혹은 방해 받고 있는 것을 이유로 해당 라이선스의 부여를 장관에 대해서 신청할 수 있다.</p> <p>(2) 관제사가 만족하지 않는 한, (1) 항에 의한 명령이 내려지지 않아야 한다.</p> <p>(i) 출원인이 특허권자 및 그의 라이선스 취득자에게 그들이 원할 경우 합리적인 조건으로 다른 발명에 대한 라이선스를 부여 할 수 있고 기꺼이 수여할 권리가 있거나 부여하고자 하는 경우</p> <p>(ii) 다른 특허 발명이 인도 영역에서 상업 또는 공업적 활동의 설립 또는 발전에 크게 기여하고 있음</p> <p>(3) (1)에서 말하는 조건이 신청인에 의하여 증명된 것을 장관이 납득한 때에는 장관은 자기가 적절하다고 인정하는 조건으로 처음 언급한 특허를 기반으로 라이선스를 부여한다는 취지의 명령 그리고 처음에 언급한 특허의 소유자 또는 그 사람의 사용권자의 청구가 있는 때에는 당해 다른 특허에 근거하는 라이선스를 허락해야한다고 유사</p> |

| 제91조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>first mentioned patent or his licensee: Provided that the licence granted by the Controller shall be non-assignable except with the assignment of the respective patents. (4) The provisions of sections 87, 88, 89 and 90 shall apply to licences granted under this section as they apply to licences granted under section 84.</p> | <p>한 명령을 발할 수 있다. 그러나 장관이 허가한 라이선스는 각 특허의 이전과 함께 하는 경우를 제외하고는 양도가 불가능하다. (4) 제87조, 제88조, 제89조 및 제90조의 규정은 제84조에 따라 허가된 라이선스에 적용되는 것과 마찬가지로, 본 조항에 따라 허가된 라이선스에도 적용한다.</p> |

| 제92조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>92. Special provision for compulsory licences on notifications by Central Government (1) If the Central Government is satisfied, in respect of any patent in force in circumstances of national emergency or in circumstances of extreme urgency or in case of public non-commercial use, that it is necessary that compulsory licenses should be granted at any time after the sealing thereof to work the invention, it may make a declaration to that effect, by notification in the Official Gazette, and thereupon the following provisions shall have effect, that is to say— (i) the Controller shall on application made at any time after the notification by any person interested, grant to the applicant a licence under the patent on such terms and conditions as he thinks fit; (ii) in settling the terms and conditions of a licence granted under this section, the Controller shall endeavour to secure that the articles manufactured under the patent shall be available to the public at the lowest prices consistent with the patentees deriving a reasonable advantage from their patent rights. (2) The provisions of sections 83, 87, 88, 89 and 90 shall apply in relation to the grant of licences</p> | <p>제92조 중앙정부의 고시에 의한 강제 라이선스에 관한 특칙 (1) 국가적 긴급 상황 혹은 초긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 실제로 효력을 가지는 어떤 특허에 대한 발명을 실시하기 위해 강제 라이선스를 그 특허증 날인 후에 허락하는 것이 필요하다는 것을 중앙정부가 납득한 때에는, 중앙정부는 그 취지를 관보에 고시하고 그 고시가 있었을 때에는 다음에 열거된 규정이 발효한다. (i) 장관은 어떤 이해 관계인에 의해 상기 고시 후에 언제라도 신청이되었을 때 자기가 적절하다고 인정하는 조건으로 해당 신청인에 대하여 당해 특허에 근거하는 라이선스를 허락한다. (ii) 본조에 따라 부여된 라이선스의 조건 설정에 있어서는, 장관은 해당 특허에 따라 제조된 물품에 대해 보유하는 특허권의 특허권자가 적절한 이익을 얻는 방법과 모순되지 않는 최저 가격에서 이것이 공중에 있어 입수 가능하다는 점을 확보하도록 노력하여야한다. (2) 제83조, 제87조, 제88조, 제89조 및 제90조의 규정은 제84조에 따른 사용권에 대해 적용하는 것과 마찬가지로</p> |

| 제92조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>under this section as they apply in relation to the grant of licences under section 84.</p> <p>(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where the Controller is satisfied on consideration of the application referred to in clause (i) of sub-section (1) that it is necessary in—</p> <p>(i) a circumstance of national emergency; or</p> <p>(ii) a circumstance of extreme urgency; or</p> <p>(iii) a case of public non-commercial use, which may arise or is required, as the case may be, including public health crises, relating to Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Human Immuno Deficiency Virus, tuberculosis, malaria or other epidemics, he shall not apply any procedure specified in section 87 in relation to that application for grant of licence under this section:</p> <p>Provided that the Controller shall, as soon as may be practicable, inform the patentee of the patent relating to the application for such non-application of section 87.</p> | <p>지로 본조에 따른 라이선스에 관해서도 적용한다.</p> <p>(3) (2)의 어떤 규정에도 불구하고 (1) (i)에 말하는 신청의 심사에서 장관이 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS), 인간 면역 결핍 바이러스, 결핵, 말라리아 또는 기타 전염병에 대해 공중 보건 위기를 포함하고, 발생 또는 경우에 따라 요청되는</p> <p>(i) 국가적 긴급 상황에 있고, 또는</p> <p>(ii) 초긴급 상황에 있고, 또는</p> <p>(iii) 공공의 비상업적 사용의 경우.</p> <p>필요하다는 것을 설득할 때 장관은 본조에 근거하는 라이선스의 해당 신청에 관하여 제87조 규정의 절차를 전혀 적용하지 아니한다.</p> <p>그러나 장관은 즉시 제87조의 적용 제외 신청에 관한 특허 특허권자에게 통지하여야 한다.</p> |

| 제92A조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>92A. Compulsory licence for export of patented pharmaceutical products in certain exceptional circumstances</p> <p>(1) Compulsory licence shall be available for manufacture and export of patented pharmaceutical products to any country having insufficient or no manufacturing capacity in the pharmaceutical sector for the concerned product to address public health problems, provided compulsory licence has been granted by such country or such country has, by notification or otherwise, allowed importation of the patented pharmaceutical products from India.</p> <p>(2) The Controller shall, on receipt of an application in the prescribed manner, grant a compulsory licence solely for manufacture and export of the</p> | <p>제92A조 일정한 예외 상황 하에서 특허 의약품의 수출에 대한 강제 라이선스</p> <p>(1) 공중위생 문제에 대응하기 위해서 관계 제품의 의약품 업계가 제조능력이 불충분하거나 또는 제조능력을 일절 가지지 않은 나라 전용의 특허 의약품의 제조 및 수출에 대한 강제 라이선스는 이용 가능하다. 다만, 해당국이 강제 라이선스를 허락했거나 해당국이 고시 또는 그 외에 의해 인도로부터의 해당 특허 의약품 수입을 허가하고 있는 것을 조건으로 한다.</p> <p>(2) 장관은 소정의 방법에 의한 신청을 받은 때에는 자기가 규정하고 또한 공고 한 국가를 위한 조건을 기반으로 독점적 관계 의약품의 제조 및 수출에 대해서만 강제 라</p> |

| 제92A조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>concerned pharmaceutical product to such country under such terms and conditions as may be specified and published by him.</p> <p>(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall be without prejudice to the extent to which pharmaceutical products produced under a compulsory license can be exported under any other provision of this Act.</p> <p>Explanation.—For the purposes of this section, 'pharmaceutical products' means any patented product, or product manufactured through a patented process, of the pharmaceutical sector needed to address public health problems and shall be inclusive of ingredients necessary for their manufacture and diagnostic kits required for their use.</p> | <p>이선스를 허락한다.</p> <p>(3) (1) 및 (2)의 규정은 강제 라이선스에 따라 제조된 의약품이 본법의 다른 규정에 따라 수출할 수 있는 범위를 해치지 않는다.</p> <p>설명-본조의 목적상, “의약품”이라 함은 공중 보건 문제에 대응하기 위해 필요한 의약품 업계의 어떠한 특허 제품 또는 특허 방법에 의해 제조된 제품을 말하며, 그 제조에 필요한 성분 및 그 사용에 필요한 임상 키트를 포함한다.</p> |
| 제107A조 | |
| 원문 | 번역문 |
| <p>107A. Certain acts not to be considered as infringement For the purposes of this Act,—</p> <p>(a) any act of making, constructing, using, selling or importing a patented invention solely for uses reasonably related to the development and submission of information required under any law for the time being in force, in India, or in a country other than India, that regulates the manufacture, construction, use, sale or import of any product;</p> <p>(b) importation of patented products by any person from a person who is duly authorised under the law to produce and sell or distribute the product, shall not be considered as a infringement of patent rights.</p> | <p>제107A조 침해로 간주되지 않은 일정한 행위 본법의 적용상,</p> <p>(a) 어떠한 제품의 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입을 규제하는 법률이며 인도 또는 인도 이외의 나라에 있어 실제로 유효한 것에 근거해서 필요하게 되는 개발 및 정보의 제출에 적절히 관계된 사용을 위해서만 특허 발명을 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입하는 행위, 및</p> <p>(b) 해당 제품을 제조 및 판매 또는 반포하는 것을 법률에 근거해 적법하게 허가된 사람으로부터 누군가가 특허 제품을 수입하는 행위에 대해서는 특허권의 침해라고 보지 않는다.</p> |

part 2

상표법

| 제2조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>2. Definitions and interpretation</p> <p>(1) In this Act, unless the context otherwise requires, -</p> <p>(a) “Appellate Board” means the Appellate Board established under section 83;</p> <p>(b) “assignment” means an assignment in writing by act of the parties concerned;</p> <p>(c) “associated trade marks” means a trade marks deemed to be, or required to be, registered as associated trade marks under this Act;</p> <p>(d) “Bench” means a Bench of the Appellate Board;</p> <p>(e) “certification trade mark” means a mark capable of distinguishing the goods or services in connection with which it is used in the course of trade which are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics from goods or services not so certified and registrable as such under Chapter IX in respect of those goods or services in the name, as proprietor of the certification trade mark, of that person;</p> <p>(f) “Chairman” means the Chairman of the Appellate Board;</p> <p>(g) “collective mark” means a trade mark distinguishing the goods or services of members of an association of persons (not being a partnership within the meaning of the Indian Partnership Act, 1932) which is the proprietor of the mark from those of others;</p> <p>(h) “deceptively similar”-A mark shall be deemed to be deceptively similar to another mark if it so nearly resembles that other mark as to be likely to deceive or cause confusion;</p> | <p>제2조 정의 및 해석</p> <p>(1) 본 법에서 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고,</p> <p>(a) “심판부”라 함은 제83조에 따라 설치되는 심판부를 말한다.</p> <p>(b) “양도”라 함은 당사자의 행위에 의해 서면으로 양도를 말한다.</p> <p>(c) “연합 상표”라 함은 이 법에 따라 연합 상표로 등록된 것으로 간주되거나 등록되는 것을 필요로하는 상표를 말한다.</p> <p>(d) “심판관단”은 심판부의 심판관단을 말한다.</p> <p>(e) 「증명표장」은 상품 또는 서비스의 거래와 관련하여, 상품의 원산지, 원재료, 상품의 제조 또는 서비스의 제공 방법, 품질, 정도, 또는 그 외의 특징에 관해 표장의 소유자에 의해 증명된 표장으로서, 증명이 없는 상품 또는 서비스로부터 식별가능한 표장이며, 제IX장의 규정에 의해 해당 상품 또는 서비스에 대해 증명표장의 소유자 명의로 증명표장으로서 등록된 것을 말한다.</p> <p>(f) “부장”은 심판 부장을 말한다.</p> <p>(g) 「단체표장」은 표장의 소유자인 사람들의 단체(1932년 인도·파트너십법의 취지에 있어서의 파트너십은 아니다)의 구성원의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별하기 위한 상표를 말한다.</p> <p>(h) “유사”는 어떤 상표가 다른 상표와 유사한 오인 또는 혼동을 야기할 우려가 있을 때 해당 상표는 다른 상표에 유사한 것으로 간주된다.</p> |

| 제2조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(i) “false trade description” means-</p> <p>(I) a trade description which is untrue or misleading in a material respect as regards the goods or services to which it is applied”. or</p> <p>(II) any alteration of trade description as regards the goods or services to which it is applied, whether by way of addition, effacement or otherwise, where that alteration makes the description untrue or misleading in a material respect; or</p> <p>(III) any trade description which denotes or implies that there are contained, as regards the goods to which it is applied, more yards or metres than there are contained therein standard yards or standard metres; or</p> <p>(IV) any marks or arrangement or combination thereof when applied -</p> <p>(a) to goods in such a manner as to be likely to lead persons to believe that the goods are the manufacture or merchandise of some person other than the person whose merchandise or manufacture they really are;</p> <p>(b) in relation to services in such a manner as to be likely to lead persons to believe that the services are provided or rendered by some person other than the person whose services they really are; or</p> <p>(V) any false name or initials of a person applied to goods or services in such manner as if such name or initials were a trade description in any case where the name or initials -</p> <p>(a) is or are not a trade mark or part of a trade mark; and</p> <p>(b) is or are identical with or deceptively similar to the name or initials of a person carrying on business in connection with goods or services of the same description or both and who has not authorised the use of such name or initials; and</p> <p>(c) is or are either the name or initials of a fictitious person or some person not bona fide</p> | <p>(i) “허위의 거래 표시”라 함은 다음의 것을 말한다.</p> <p>(I) 그것이 사용되는 상품 또는 서비스에 대한 중요 사항을 거짓 또는 오류의 거래보고</p> <p>(II) 추가, 삭제 또는 기타의 방법에 의한 것인지를 불문하고, 그것이 사용되는 상품 또는 서비스에 대한 거래 표시를 변경하고 변경한 중요 사항을 거짓 또는 오해 시키게 되는 것,</p> <p>(III) 그것이 사용되는 상품에 대해 상품의 표준 야드 또는 표준 미터 이상의 야드 또는 미터가 있음을 나타내거나 의미하는 거래 표시하거나</p> <p>(IV) 다음에 해당하는 경우의 표장 또는 표장의 배열이나 조합</p> <p>(a) 그 제품이 실제 소유자가 아닌 타인의 생산물 또는 물건이라고 오인될 우려가 생기는 방법으로 제품에 사용되는 것</p> <p>(b) 서비스가 실제 공급자가 아닌 다른 사람에 의해 제공되는 것으로 오인될 우려가 생기는 방법으로 서비스에 사용되는 것, 또는</p> <p>(V) 이름 또는 명칭의 머리글자가 다음에 해당하는 경우에는 그 명칭 또는 명칭의 머리글자가 마치 거래 표시인 것 같은 방법으로 상품 또는 서비스에 사용되는 거짓 이름 또는 명칭의 머리글자</p> <p>(a) 상표 또는 상표의 일부가 아닌 경우,</p> <p>(b) 동일한 종류의 상품 또는 서비스 또는 쌍방에 대해 영업하고 있는 사람의 이름 또는 명칭의 이니셜과 동일하거나 또는 유사하고 또한 그 사람이 그 명칭 또는 명칭의 머리글자의 사용에 대해 승인 하지 않은 경우 및</p> <p>(c) 가공자 또는 그 상품 또는 서비스에 대한 영업을 공정하게 관여하지 않은 사람의 이름 또는 명칭의 머리글자인</p> |

제2조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>carrying on business in connection with such goods or services, and the fact that a trade description is a trade mark or part of a trade mark shall not prevent such trade description being a false trade description within the meaning of this Act;</p> <p>(j) “goods” means anything which is the subject of trade or manufacture;</p> <p>(k) “Judicial Member” means a Member of the Appellate Board appointed as such under this Act, and includes the Chairman and the Vice-Chairman;</p> <p>(l) “limitations” (with its grammatical variations) means any limitation of the exclusive right to the use of a trade mark given by the registration of a person as proprietor thereof, including limitations of that right as to mode or area of use within India or outside India;</p> <p>(m) “mark” includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging or combination of colours or any combination thereof;</p> <p>(n) “Member” means a Judicial Member or a Technical Member of the Appellate Board and includes the Chairman and the Vice-Chairman;</p> <p>(o) “name” includes any abbreviation of a name;</p> <p>(p) “notify” means to notify in the Trade Mark Journal published by the Registrar;</p> <p>(q) “package” includes any case, box, container, covering, folder, receptacle, vessel, casket, bottle, wrapper, label, band, ticket, reel, frame, capsule, cap, lid, stopper and cork;</p> <p>(r) “permitted use”, in relation to a registered trade mark, means the use of trade mark –</p> <p>(i) by a registered user of the trade mark in relation to goods or services–</p> <p>(a) with which he is connected in the course of trade; and</p> <p>(b) in respect of which the trade mark remains registered for the time being; and</p> | <p>경우 또한 거래 표시가 상표 또는 상표의 일부라는 사실 본법의 취지에서 이러한 거래가 표시가 허위의 거래 표시인 것을 방해하지 아니한다.</p> <p>(j) “상품”이라 함은 거래 또는 생산의 대상이 되는 모든 것을 말한다.</p> <p>(k) “법무 심판관”은 이 법에 따라 그 직에 임명된 심판부의 심판관을 말하며, 부장과 부부장을 포함한다.</p> <p>(l) “제한”(그 문법적 변화를 포함)은 상표의 소유자로 등록하여 부여된 상표를 사용하는 배타적 권리에 대한 제한을 말하며, 인도 국내 또는 인도 국외에서 사용 양태 또는 분야에 대한 배타적 권리의 제한을 포함한다.</p> <p>(m) “표장”이라 함은 도형, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 이름, 서명, 말, 문자, 숫자, 상품의 형상, 포장, 색채의 조합 또는 이들의 조합을 포함한다.</p> <p>(n) “심판관”은 심판부의 법무 심판관 또는 기술 심판관을 말하며, 부장과 부부장을 포함한다.</p> <p>(o) “명칭”이란 약어도 포함한다.</p> <p>(p) “공시”라 함은 등록관에 의해 발행되는 상표 공보에 공시하는 것을 말한다.</p> <p>(q) “포장”이라 함은 케이스, 상자, 컨테이너, 커버, 폴더, 저장 장치, 그릇, 작은 상자, 병, 포 용지, 라벨, 띠, 낫추 꼬리표, 릴, 테두리, 캡슐, 칼집, 뚜껑, 마개 및 코르크를 포함한다.</p> <p>(r) “허가된 사용”이라 함은 등록 상표에 대해 다음의 상표의 사용을 말한다.</p> <p>(i) 다음의 제품 또는 서비스에 대한 상표의 등록 사용에 의한 사용</p> <p>(a) 거래 과정에서 그 사람이 관계하는 것,</p> <p>(b) 그것에 대해 상표 등록이 실제로 살아있는 것,</p> |

| 제2조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(c) for which he is registered as registered user; and (d) which complies with any conditions or limitations to which the registration of registered user is subject; or (ii) by a person other than the registered proprietor and registered user in relation to goods or services – (a) with which he is connected in the course of trade; and (b) in respect of which the trade mark remains registered for the time being; and (c) by consent of such registered proprietor in a written agreement; and (d) which complies with any conditions or limitations to which such user is subject and to which the registration of the trade mark is subject; (s) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; (t) “register” means the Register of Trade Marks referred to in sub-section (1) of section 6; (u) “registered” (with its grammatical variations) means registered under this Act; (v) “registered proprietor”, in relation to a trade mark, means the person for the time being entered in the register as proprietor of the trade mark; (w) “registered trade mark” means a trade mark which is actually on the register and remaining in force; (x) “registered user” means a person who is for the time being registered as such under section 49; (y) “Registrar” means the Registrar of Trade Marks referred to in section 3; (z) “service” means service of any description which is made available to potential users and includes the provision of services in connection with business of any industrial or commercial matters such as banking, communication, education, financing, insurance, chit funds, real estate, transport, storage, material treatment, processing, supply of</p> | <p>(c) 그것에 대해 그 사람이 등록 사용자 등록되어 있는 것, 및 (d) 등록 사용자는 등록이 따라야 할 조건 또는 제한을 준수 하는 것, (ii) 다음의 제품 또는 서비스에 대한 등록 소유자 및 등록 사용자 이외의 사람에 의한 사용 (a) 거래 과정에서 그 사람이 관계하는 것, (b) 그것에 대해 상표 등록이 실제로 살아있는 것, (c) 해당 소유자의 계약에 의한 동의에 의한 것, 및 (d) 등록 사용자 및 상표 등록이 따라야 할 조건 또는 제한을 준수할 것 (s) “규정됨”이라 함은 이 법에 따라 제정된 규칙에 의해 정해져있는 것을 말한다. (t) “등록관”이라 함은 제6조 (1)에 언급된 상표 등록부를 말한다. (u) “등록된”(그 문법적 변화를 포함한다)은 이 법에 따라 등록된 것을 말한다. (v) 상표에 대해 “등록 소유자”는 전화번호부에 상표의 소유자로서 실제로 등록되어 있는 자를 말한다. (w) “등록 상표”는 전화번호부에 실제로 등록되어 유효하게 존속하고 있는 상표를 말한다. (x) “등록 사용자”라 함은 제49조에 따라 사용자로서 실제로 등록되어 있는 자를 말한다. (y) “등록관(심사관)”이라 함은 제3조에서 말하는 상표 등록관을 말한다. (z) “서비스”는 잠재적 사용자에게 이용 가능한 어떠한 서비스이며, 은행, 통신, 교육, 운차, 보험, chit funds(상호 부조 금융 조직), 부동산, 수송, 저장, 소재 처리, 가공, 전기 그 외의 에너지 공급, 기숙, 하숙, 연예, 오락, 건축, 수리, 뉴스 또는 정보의 전달 및 광고 등의 공업적 또는 상업적 사항의 영업에 관련하는 서비스의 제공을 포함한다.</p> |

제2조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>electrical or other energy, boarding, lodging, entertainment, amusement, construction, repair, conveying of news or information and advertising;</p> <p>(za) “trade description” means any description, statement or other indication, direct or indirect, –</p> <p>(i) as to the number, quantity, measure, gauge or weight of any goods ; or</p> <p>(ii) as to the standard of quality of any goods or services according to a classification commonly used or recognised in the trade; or</p> <p>(iii) as to fitness for the purpose, strength, performance or behaviour of any goods, being “drug” as defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940, or “food” as defined in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954; or</p> <p>(iv) as to the place or country in which or the time at which any goods or services were made, produced or provided, as the case may be; or</p> <p>(v) as to the name and address or other indication of the identity of the manufacturer or of the person providing the services or of the person for whom the goods are manufactured or services are provided; or</p> <p>(vi) as to the mode of manufacture or producing any goods or providing services; or</p> <p>(vii) as to the material of which any goods are composed; or</p> <p>(viii) as to any goods being the subject of an existing patent, privilege or copyright, and includes –</p> <p>(a) any description as to the use of any mark which according to the custom of the trade is commonly taken to be an indication of any of the above matters;</p> <p>(b) the description as to any imported goods contained in any bill of entry or shipping bill;</p> <p>(c) any other description which is likely to be misunderstood or mistaken for all or any of the said matters;</p> | <p>(za) “거래 표시”라 함은 다음과 같습니다 관한 직접적인 혹은 간접적인 묘사, 설명 또는 기타 표시를 말한다.</p> <p>(i) 제품 번호, 수량, 크기, 양 또는 무게</p> <p>(ii) 거래에서 일반적으로 이용되고 또는 인정받고 있는 분류에 따라 상품 또는 서비스의 품질 표준</p> <p>(iii) 1940년 의약 및 화장품 법에서 정의된 「의약품」 또는 1954년 음식 방지법에 정의된 “식품”에 속하는 제품의 용도 적합성, 강도, 기능 또는 작용,</p> <p>(iv) 상품 또는 서비스가 경우에 따라, 제조, 생산 또는 제공하는 장소 또는 국가나 시기</p> <p>(v) 공급자의 서비스 제공자 또는 주문자의 명칭 및 주소 또는 기타의 동일성에 관한 표시</p> <p>(vi) 상품의 제조 또는 생산 방법 혹은 서비스 제공 방법,</p> <p>(vii) 제품을 구성하는 원재료 또는</p> <p>(viii) 현존의 특허 권한 또는 저작권의 대상인 상품 또한, 다음의 표시를 포함한다.</p> <p>(a) 관습에 의해 상기 것들의 어떤 표시 및 일반 가능한 표장의 사용에 관한 표시</p> <p>(b) 통관 신고서 또는 화물 운송장에 기재되어 있는 수입 제품에 대한 표시</p> <p>(c) 상기 물건의 전부 또는 일부라고 오인될 우려가 있는 기타 표시</p> |

| 제2조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>(zb) “trade mark” means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others and may include shape of goods, their packaging and combination of colours; and</p> <p>(i) in relation to Chapter XII (other than section 107), a registered trade mark or a mark used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services, as the case may be, and some person having the right as proprietor to use the mark; and</p> <p>(ii) in relation to other provisions of this Act, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so to indicate a connection in the course of trade between the goods or services, as the case may be, and some person having the right, either as proprietor or by way of permitted user, to use the mark whether with or without any indication of the identity of that person, and includes a certification trade mark or collective mark;</p> <p>(zc) “transmission” means transmission by operation of law, devolution on the personal representative of a deceased person and any other mode of transfer, not being assignment;</p> <p>(zd) “Technical Member” means a Member who is not a Judicial Member;</p> <p>(ze) “tribunal” means the Registrar or, as the case may be, the Appellate Board, before which the proceeding concerned is pending;</p> <p>(zf) “Vice-Chairman” means a Vice-Chairman of the Appellate Board;</p> <p>(zg) “well-known trade mark”, in relation to any goods or services, means a mark which has become so to the substantial segment of the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark in relation to</p> | <p>(zb) “상표”라 함은 도형으로 표현할 수 있고 어떤 사람의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별 표장을 말하며, 제품의 형상, 그 포장 및 색채의 조합을 포함하고, 다음의 것을 말한다.</p> <p>(i) 제XII장 (제107조를 제외)의 규정에 관해서는, 상품 또는 경우에 따라 서비스 및 소유자로서 그 표장을 사용할 권리를 가진자 사이에 존재하는 거래의 결함 관계 대해 표시 또는 표시하려는 목적을 가지고 상품 또는 서비스에 사용하는 등록 상표 또는 포장 및</p> <p>(ii) 법의 다른 규정에 관해서는, 상품 또는 경우에 따라 서비스와 소유자로 또는 허가된 사용 방법에 따라 당해 표장을 사용할 권리를 가진자 사이에 존재하는 거래의 결함 관계에 대한 그 사람의 동일성 표시의 유무에 관계없이 표시 또는 표시하려는 목적을 가지고 상품 또는 서비스에 대해 사용 또는 사용하려고하는 표장이며, 증명 표장 또는 단체 표장을 포함</p> <p>(zc) “이전”이란, 법의 시행에 따른 이전 사망자의 인격 대표자에 의한 상속 및 기타 방식으로의 이전으로서 양도 하지 않은 것을 말한다.</p> <p>(zd) “기술 심판관”은 법무 심판관이 아닌 심판관을 말한다.</p> <p>(ze) “심사 심판정”은 당해 사건의 절차가 계속중인 등록 관 또는 경우에 따라 심판부를 말한다.</p> <p>(zf) “부부장”은 심판부의 부부장을 말한다.</p> <p>(zg) “잘 알려진 상표”는 모든 재화 또는 용역과 관련하여 해당 재화를 사용하는 공공 부문의 실질적인 부문에 해당하는 표장을 의미하거나 다른 재화 또는 용역은 그러한 재화 또는 용역과 앞서 말한 재화 또는 용역과 관련하여 그 상표를 사용하는 사람과의 무역 또는 서비스 과정에서</p> |

제2조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>other goods or services would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade or rendering of services between those goods or services and a person using the mark in relation to the first-mentioned goods or services.</p> <p>(2) In this Act, unless the context otherwise requires, any reference—</p> <p>(a) to “trade mark” shall include reference to “collective mark” or “certification trade mark”;</p> <p>(b) to the use of a mark shall be construed as a reference to the use of printed or other visual representation of the mark;</p> <p>(c) to the use of a mark, –</p> <p>(i) in relation to goods, shall be construed as a reference to the use of the mark upon, or in any physical or in any other relation whatsoever, to such goods;</p> <p>(ii) in relation to services, shall be construed as a reference to the use of the mark as or as part of any statement about the availability, provision or performance of such services;</p> <p>(d) to the Registrar shall be construed as including a reference to any officer when discharging the functions of the Registrar in pursuance of sub-section (2) of section 3;</p> <p>(e) to the Trade Marks Registry shall be construed as including a reference to any office of the Trade Marks Registry.</p> <p>(3) For the purposes of this Act, goods and services are associated with each other if it is likely that those goods might be sold or otherwise traded in and those services might be provided by the same business and so with descriptions of goods and descriptions of services.</p> <p>(4) For the purposes of this Act, “existing registered trade mark” means a trade mark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 immediately before the commencement of this Act.</p> | <p>의 연결을 나타내는 것으로 간주될 수 있다.</p> <p>(2) 이 법에서 문맥상 다른 의미를 가지는 경우를 제외하고</p> <p>(a) “상표”라고 할 때는 “단체 표장” 또는 “증명 표장”도 포함한다.</p> <p>(b) 표장의 사용이라고 할 때는 표장이 인쇄된 표시 또는 다른 가시적인 표시의 사용을 지칭하는 것으로 해석한다.</p> <p>(c) 표장의 사용이라고 할 때는,</p> <p>(i) 제품에 대해서는 물리적 관계인지 또는 다른 어떤 관계인지를 불문하고 해당 상품에 대한 표장의 사용을 말하는 것으로 해석한다.</p> <p>(ii) 서비스에 관해서는 해당 서비스의 이용 가능성, 제공 또는 실시에 대한 기술 또는 그 일부로서 그 표장의 사용을 말하는 것으로 해석한다.</p> <p>(d) 등록관(심사관)은 제3조 (2)에 의해 등록관의 업무를 수행하는 공무원을 말한다 경우도 포함하는 것으로 해석한다.</p> <p>(e) 상표 등록 기관은 상표 등록 국의 지국도 포함하는 것으로 해석한다.</p> <p>(3) 본 법의 적용 상, 상품 및 서비스에 대해 해당 제품이 동일한 영업에서 판매 또는 기타 거래될 가능성이 있거나 그 서비스가 동일한 영업 의해 제공될 수 있는 경우 서로 관련 있는 것으로 하며, 제품 표시 및 서비스 표시에 대해 서로 같다.</p> <p>(4) 본 법의 목적상, “기존의 등록 상표”라 함은 이 법 시행 직전의 1958년 상표법 (Trade and Merchandise Marks Act 1958)에 따라 등록된 상표를 말한다.</p> |

| 제9조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>9. Absolute grounds for refusal of registration</p> <p>(1) The trade marks –</p> <p>(a) which are devoid of any distinctive character, that is to say, not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person;</p> <p>(b) which consist exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of production of the goods or rendering of the service or other characteristics of the goods or service;</p> <p>(c) which consist exclusively of marks or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade,</p> <p>shall not be registered:</p> <p>PROVIDED that a trade mark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well-known trade mark.</p> <p>(2) A mark shall not be registered as a trade mark if –</p> <p>(a) it is of such nature as to deceive the public or cause confusion;</p> <p>(b) it contains or comprises of any matter likely to hurt the religious susceptibilities of any class or section of the citizens of India;</p> <p>(c) it comprises or contains scandalous or obscene matter;</p> <p>(d) its use is prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.</p> <p>(3) A mark shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of –</p> <p>(a) the shape of goods which results from the nature of the goods themselves; or</p> <p>(b) the shape of goods which is necessary to</p> | <p>제9조 등록 거절의 절대적 이유</p> <p>(1) 다음의 상표는 등록받을 수 없다.</p> <p>(a) 식별력이 부족한 상표, 즉, 어떤 사람의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스로부터 식별할 수 없는 것</p> <p>(b) 거래상 상품의 종류, 품질, 수량, 의도하는 목적, 가치, 원산지 또는 해당 상품 생산의 시기 또는 서비스 제공의 시기 또는 해당 상품 또는 서비스의 다른 특성을 의미하는 표장 또는 표시만으로 구성된 상표</p> <p>(c) 현행 언어에 있어서 또는 선의의 확립한 거래 관행에 있어서 관습화된 표장 또는 표시만으로 구성된 상표 다만, 등록출원일 전에 사용의 결과로서 식별력을 획득한 상표이거나 주지 상표일 경우에는 등록이 거절되지 않는다.</p> <p>(2) 다음과 같은 표장은 상표로서 등록받을 수 없다.</p> <p>(a) 공중의 오인 또는 혼동을 일으키게 하는 내용일 때</p> <p>(b) 인도 국민의 계급 또는 종파의 종교적 감정을 해칠 우려가 있는 내용으로 되어 있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때</p> <p>(c) 중상적 또는 외설적인 내용으로 되어 있거나 그러한 내용을 포함하고 있을 때</p> <p>(d) 그 사용이 1950년 상징 및 명칭(부정사용 방지) 법(Emblems and Names(Prevention of Improper Use) Act)에 의해 금지되고 있을 때</p> <p>(3) 다음의 것만으로 구성되어 있는 표장은 상표로서 등록 받을 수 없다.</p> <p>(a) 상품 자체의 특성에서 유래된 상품의 형상</p> <p>(b) 기술적 성과를 얻기 위해 필수적인 상품의 형상</p> |

| 제9조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>obtain a technical result; or (c) the shape which gives substantial value to the goods. Explanation : For the purposes of this section, the nature of goods or services in relation to which the trade mark is used or proposed to be used shall not be a ground for refusal of registration.</p> | <p>(c) 상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상 설명-본조의 목적상 사용하고 또는 사용하고자하는 상표에 관한 상품 또는 서비스의 내용은 등록 거절의 이유가 되지 않는다.</p> |

| 제10조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>10. Limitation as to colour (1) A trade mark may be limited wholly or in part to any combination of colours and any such limitation shall be taken into consideration by the tribunal having to decide on the distinctive character of the trade mark. (2) So far as a trade mark is registered without limitation of colour, it shall be deemed to be registered for all colours.</p> | <p>제10조 색채의 제한 (1) 상표는 그 전부 또는 일부에 대해 20이상의 어떠한 색채의 조합으로든 제한할 수 있으며, 심판 위원회는 상표의 식별력을 판단하는데 있어 상기 제한을 참작한다. (2) 상표가 색채의 제한 없이 등록되는 한, 모든 색채에 대해 등록된 것으로 간주한다.</p> |

| 제11조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>11. Relative grounds for refusal of registration (1) Save as provided in section 12, a trade mark shall not be registered if, because of - (a) its identity with an earlier trade mark and similarity of goods or services covered by the trade mark; or (b) its similarity to an earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark. (2) A trade mark which - (a) is identical with or similar to an earlier trade</p> | <p>제11조 등록 거절의 상대적 이유 (1) 제12조를 제외하고 다음의 상표는 등록받을 수 없다. (a) 선행하는 상표와 동일하고 지정상품 또는 지정서비스가 유사하거나 (b) 선행하는 상표와 유사하고 지정상품 또는 지정서비스가 동일 또는 유사하여 공중에게 선행하는 상표와 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우로서, 선행상표와 일정한 관련이 있다고 보이는 혼동을 포함한다. (2) 다음과 같은 상표로서, (a) 선행하는 상표와 동일 또는 유사하고</p> |

| 제11조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>mark; and</p> <p>(b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered in the name of a different proprietor, shall not be registered if or to the extent the earlier trade mark is a well-known trade mark in India and the use of the later mark without due course would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or repute of the earlier trade mark.</p> <p>(3) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in India is liable to be prevented –</p> <p>(a) by virtue of any law in particular the law of passing off protecting an unregistered trade mark used in the course of trade; or</p> <p>(b) by virtue of law of copyright.</p> <p>(4) Nothing in this section shall prevent the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration, and in such case the Registrar may register the mark under special circumstances under section 12.</p> <p>Explanation : For the purposes of this section, earlier trade mark means –</p> <p>(a) a registered trade mark or convention application referred to in section 154 which has a date of application 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 trade mark which, on the date of the 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 as a well-known trade mark.</p> <p>(5) A trade mark shall not be refused registration on the grounds specified in sub-sections (2) and (3), unless objection on any one or more of those</p> | <p>(b) 다른 소유자의 명의로 등록된 선행상표의 지정상품 또는 지정서비스와 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대해서 등록 받고자 하는 경우에는 선행하는 상표가 인도에서 주지 상표이며, 후행상표의 사용이 정당한 이유 없이 선행상표의 식별력 또는 평판을 해치거나 불공정한 이익을 얻을 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.</p> <p>(3) 다음의 법률에 의해 인도 내 사용을 금지해야 하는 범위 내의 상표는 등록받을 수 없다.</p> <p>(a) 업으로서 사용되는 비등록상표를 보호하는 법률(특히, 사칭 통용(passing off)에 관한 법률)</p> <p>(b) 저작권법</p> <p>(4) 본 조는 선행상표권자 또는 기타 선행권리자가 등록에 동의하는 경우에 있어서의 상표등록을 금지하는 것은 아니다. 이 경우 심사관은 제12조에 따른 특별한 경우에 한해 해당 표장을 등록할 수 있다.</p> <p>설명본 조의 적용상 선행하는 상표란 다음의 것을 말한다.</p> <p>(a) 등록상표 또는 제154조에 의한 조약 출원에 해당하는 경우는 주장된 우선권을 참작하여 해당 상표의 출원일보다 빠른 출원일을 가지는 것</p> <p>(b) 해당 상표의 등록출원일 또는 해당 출원과 관련되어 주장된 우선일 전에 주지 상표로서 보호될 권리가 있는 상표</p> <p>(5) (2) 및(3)에 규정된 이유의 1또는 2이상에 관한 거절이유에 대해 선행상표의 소유자에 의한 이의신청이 없는 이상, 상기 규정에 따라 상표등록이 거절되지 않는다.</p> |

제11조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>grounds is raised in opposition proceedings by the proprietor of the earlier trade mark.</p> <p>(6) The Registrar shall, while determining whether a trade mark is a well-known trade mark, take into account any fact which he considers relevant for determining a trade mark as a well-known trade mark including –</p> <p>(i) the knowledge or recognition of that trade mark in the relevant section of the public including knowledge in India obtained as a result of promotion of the trade mark;</p> <p>(ii) the duration, extent and geographical area of any use of that trade mark;</p> <p>(iii) the duration, extent and geographical area of any promotion of the trade mark, including advertising or publicity and presentation, at fairs or exhibition of the goods or services to which the trade mark applies;</p> <p>(iv) the duration and geographical area of any registration of or any publication for registration of that trade mark under this Act to the extent they reflect the use or recognition of the trade mark;</p> <p>(v) the record of successful enforcement of the rights in that trade mark, in particular, the extent to which the trade mark has been recognised as a well-known trade mark by any court or Registrar under that record.</p> <p>(7) The Registrar shall, while determining as to whether a trade mark is known or recognised in a relevant section of the public for the purposes of sub-section (6), take into account –</p> <p>(i) the number of actual or potential consumers of the goods or services;</p> <p>(ii) the number of persons involved in the channels of distribution of the goods or services;</p> <p>(iii) the business circles dealing with the goods or services, to which that trade mark applies.</p> <p>(8) Where a trade mark has been determined to be</p> | <p>(6) 심사관은 상표가 주지 상표인지 아닌지를 결정하는데 있어 다음의 사항을 참작하여 주지 상표 여부를 판단한다.</p> <p>(i) 해당 상표의 사용 촉진의 결과로 얻은 인도 내 지식을 포함하여 관련 수요자 간의 해당 상표에 대한 지식 또는 인식</p> <p>(ii) 해당 상표의 사용에 대한 기간, 범위 및 지역</p> <p>(iii) 해당 상표가 적용되는 상품 또는 서비스에 대한 박람회 또는 전시회에 있어서의 광고 또는 선전 및 소개를 포함해 해당 상표의 사용 촉진에 대한 기간, 범위 및 지역</p> <p>(iv) 본 법에 근거하는 해당 상표의 등록 또는 등록출원에 대한 기간 및 지역 및 해당 상표의 사용 또는 인식을 반영하고 있는 범위</p> <p>(v) 해당 상표에 관한 제 권리의 승소 집행 기록, 특히 해당 상표가 해당 기록에 근거하여 법원 또는 심사관에 의해 주지 상표 인식된 범위</p> <p>(7) 심사관은 규정(6)의 적용이 상표가 관련 수요자간에 알려져 있는지 또는 주지되었는지 아닌지를 결정하는데 있어, 다음의 사항을 참작해야 한다. 해당 상표의 지정상품 또는 지정서비스에 대한,</p> <p>(i) 실제 또는 잠재적 소비자의 수</p> <p>(ii) 유통경로에 참여하는 사람의 수</p> <p>(iii) 해당 상품이나 서비스를 취급하는 업계</p> <p>(8) 법원 또는 심사관에 의해, 상표가 인도 내 일정범위의</p> |

| 제11조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>well-known in at least one relevant section of the public in India by any court or Registrar, the Registrar shall consider that trade mark as a well-known trade mark for registration under this Act.</p> <p>(9) “The Registrar shall not require as a condition, for determining whether a trade mark is a well-known trade mark, any of the following, namely: -</p> <p>(i) that the trade mark has been used in India;</p> <p>(ii) that the trade mark has been registered;</p> <p>(iii) that the application for registration of the trade mark has been filed in India;</p> <p>(iv) that the trade mark -</p> <p>(a) is well known in; or</p> <p>(b) has been registered in; or</p> <p>(c) in respect of which an application for registration has been filed in, any jurisdiction other than India; or</p> <p>(v) that the trade mark is well-known to the public at large in India.</p> <p>(10) While considering an application for registration of a trade mark and opposition filed in respect thereof, the Registrar shall -</p> <p>(i) protect a well-known trade mark against the identical or similar trade marks;</p> <p>(ii) take into consideration the bad faith involved either of the applicant or the opponent affecting the right relating to the trade mark.</p> <p>(11) Where a trade mark has been registered in good faith disclosing the material informations to the Registrar or where right to a trade mark has been acquired through use in goods faith before the commencement of this Act, then, nothing in this Act shall prejudice the validity of the registration of that trade mark or right to use that trade mark on the ground that such trade mark is identical with or similar to a well known trade mark.</p> | <p>관련 수요자간에 주지하다는 취지의 결정이 있었다면 심사관은 본 법에 따른 등록에 있어 해당 상표를 주지 상표라고 인정해야 한다.</p> <p>(9) 심사관은 상표가주지 상표인지의 여부를 결정하기 위해 다음의 어느 쪽도 조건으로 요구 할 수 없다. 즉</p> <p>(i) 당해 상표가 인도에서 사용되는 것</p> <p>(ii) 상표가 등록되어 있는지</p> <p>(iii) 상표 등록이 인도에 출원되어 있는지</p> <p>(iv) 당해 상표가</p> <p>(a) 인도에서 주지하다,</p> <p>(b) 인도에서 등록되어 있는지,</p> <p>(c) 인도에서 이루어진 등록 출원에 대하여 인도 이외의 관할권 아래에 있는 것, 또는</p> <p>(v) 당해 상표가 인도에서 공중 전반에 주지임을</p> <p>(10) 상표 등록 출원 및 그에 따른 이의 신청을 심사함에 있어서 심사관은</p> <p>(i) 동일 또는 유사한 상표에 대해 주지 상표를 보호해야 하며, 또한</p> <p>(ii) 상표권에 영향 출원인 또는 이의 신청인에 포함된 불신앙을 참작하여야 한다.</p> <p>(11) 상표가 심사관에 중요한 정보를 공개하고 공정하게 등록된 경우 또는 상표에 대한 권리가 이 법의 시행 전에 선의의 사용을 통해 얻은 경우에는 이 법은 해당 상표가 주지 상표와 동일 또는 유사한 이유로는 당해 상표 등록 또는 해당 상표 사용의 권리의 유효성을 전혀 해치지 않는다.</p> |

| 제12조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>12. Registration in the case of honest concurrent use, etc. In the case of honest concurrent use or of other special circumstances which in the opinion of the Registrar, make it proper so to do, he may permit the registration by more than one proprietor of the trade marks which are identical or similar (whether any such trade mark is already registered or not) in respect of the same or similar goods or services, subject to such conditions and limitations, if any, as the Registrar may think fit to impose.</p> | <p>제12조 선의의 경합 사용 등의 경우의 등록 선의의 경합 사용의 경우 또는 심사관이 상당하다고 인정하는 그 외 특별한 상황이 있는 경우, 심사관은 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스와 관련되어(해당 상표의 등록여부 불문) 2명 이상의 상표의 소유자에 의한 등록에 대해서 심사관이 적당하다고 인정하는 조건 및 제한이 있으면 그것을 교부하고 허가할 수 있다.</p> |

| 제14조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>14. Use of names and representations of living persons or persons recently dead Where an application is made for the registration of a trade mark which falsely suggests a connection with any living person, or a person whose death took place within twenty years prior to the date of application for registration of the trade mark, the Registrar may, before he proceeds with the application, require the applicant to furnish him with the consent in writing of such living person or, as the case may be, of the legal representative of the deceased person to the connection appearing on the trade mark, and may refuse to proceed with the application unless the applicant furnishes the registrar with such consent.</p> | <p>제14조 현존인 또는 최근 사망자의 명칭 및 초상의 사용 현존인 또는 상표 등록출원일 전 20년 이내에 사망한 사람과 관계가 있는 것과 같은 허위의 암시를 주는 상표의 등록출원이 있는 경우, 심사관은 그 출원의 처리 전에 해당 상표에 나타나는 관계에 대해 그 현존인 또는 경우에 따라 그 사망자의 법률상의 대표자로부터의 동의서를 제출하도록 출원인에게 요구할 수 있으며, 해당 출원인이 심사관에게 이 동의서를 제출하지 않으면 해당 출원의 처리를 거절할 수 있다.</p> |

| 제15조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>15. Registration of parts of trade marks and of trade marks as a series (1) Where the proprietor of a trade mark claims to be entitled to the exclusive use of any part</p> | <p>제15조 상표의 부분 등록 및 연속 상표의 등록 (1) 상표의 소유자로서 상표의 일부를 분리해 배타적으로 사용할 권리가 있다고 주장하는 자는 그 상표의 전부 또는 일부를 분리 상표로서 출원할 수 있다.</p> |

| 제15조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>thereof separately, he may apply to register the whole and the part as separate trade marks.</p> <p>(2) Each such separate trade mark shall satisfy all the conditions applying to and have all the incidents of, an independent trade mark.</p> <p>(3) Where a person claiming to be the proprietor of several trade marks in respect of the same or similar goods or services or description of goods or description of services, which, while resembling each other in the material particulars thereof, yet differ in respect of -</p> <p>(a) statement of the goods or services in relation to which they are respectively used or proposed to be used; or</p> <p>(b) statement of number, price, quality or names of places; or</p> <p>(c) other matter of a non-distinctive character which does not substantially affect the identity of the trade mark; or</p> <p>(d) colour,</p> <p>seeks to register those trade marks, they may be registered as a series in one registration.</p> | <p>(2) 각 분리 상표는 독립된 상표에 적용되는 모든 조건 및 그 부대조건을 충족해야 한다.</p> <p>(3) 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스, 또는 동종의 상품이나 서비스와 관련한 복수의 상표에 대해 본질적인 부분에 있어서는 서로 유사하지만 다음의 사항에 있어서는 상이한 상표들에 대해 그 소유를 주장하는 사람이 상표등록을 받으려고 할 때는 1 개의 시리즈 상표로 등록 받을 수 있다.</p> <p>(a) 각 사용하거나 사용하려고 하는 상품 또는 서비스에 대한 설명</p> <p>(b) 수, 가격, 품질 또는 산지명의 표시</p> <p>(c) 상표의 동일성에 본질적으로는 영향을 주지 않는 비식별적인 기타 사항</p> <p>(d) 색채</p> <p>이러한 상표를 등록하고자하는 경우, 하나의 등록으로 연속하여 등록할 수 있다.</p> |

| 제20조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>20. Advertisement of application</p> <p>(1) When an application for registration of a trade mark has been accepted, whether absolutely or subject to conditions or limitations, the Registrar shall, as soon as may be after acceptance, cause the application as accepted together with the conditions or limitations, if any, subject to which it has been accepted, to be advertised in the prescribed manner:</p> <p>PROVIDED that the Registrar may cause the application to be advertised before acceptance if it relates to a trade mark to which sub-section</p> | <p>제20조 출원 공고</p> <p>(1) 상표등록출원이 조건 없이 또는 조건부나 제한부로 수리되었을 경우, 심사관은 수리되는 대로 신속히 해당 출원 수리를 소정의 방법으로 공고해야 한다. 수리된 출원에 조건이나 제한이 첨부되어 있는 경우 이들도 함께 공고해야 한다.</p> <p>다만, 출원이 제9조(1) 및 제11조(1) 및 (2)가 적용되는 상표에 관한 것이거나 특별한 상황에 의해 적당하다고 인정되는 경우, 심사관은 수리하기 전에 해당 출원을 공고시킬 수 있다.</p> |

제20조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>(1) of section 9 and sub-sections (1) and (2) of section 11 apply, or in any other case where it appears to him that it is expedient by reason of any exceptional circumstances so to do.</p> <p>(2) Where –</p> <p>(a) an application has been advertised before acceptance under sub-section (1) ; or</p> <p>(b) after advertisement of an application, –</p> <p>(i) an error in the application has been corrected; or</p> <p>(ii) the application has been permitted to be amended under section 22,</p> <p>the Registrar may in his discretion cause the application to be advertised again or in any case falling under clause (b) may, instead of causing the application to be advertised again, notify in the prescribed manner the correction or amendment made in the application.</p> | <p>(2) 심사관은</p> <p>(a) 출원이(1)에 의해 수리 전에 공고되었거나</p> <p>(b) 출원의 공고 후,</p> <p>(i) 출원의 오기가 정정되거나</p> <p>(ii) 제22조에 의해 원서의 보정이 인정되었을 경우</p> <p>재량에 의해 출원의 재공고를 할 수 있으며, (b)에 해당하는 경우는 출원의 재공고에 같음하여 해당 출원의 정정 또는 보정을 소정의 방법에 의해 공고할 수 있다</p> |

제21조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>21. Opposition to registration</p> <p>(1) Any person may, within three months from the date of the advertisement or re-advertisement of an application for registration or within such further period, not exceeding one month in the aggregate, as the Registrar, on application made to him in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, allows, give notice in writing in the prescribed manner to the Registrar, of opposition to the registration.</p> <p>(2) The Registrar shall serve a copy of the notice on the applicant for registration and, within two months from the receipt by the applicant of such copy of the notice of opposition, the applicant shall send to the Registrar in the prescribed manner a counter-statement of the grounds on which he relies for his application, and if he does</p> | <p>제21조 등록에 대한 이의신청</p> <p>(1) 누구든지 등록출원의 공고 또는 재공고가 있던 날로부터 3월 이내 또는 심사관의 허가를 얻은 소정의 방법에 의한 소정의 수수료 납부하는 경우로서 총 1 개월을 넘지 않는 추가기간 내에 심사관에게 서면으로 소정의 방법에 의해 등록에 대한 이의신청을 할 수 있다.</p> <p>(2) 심사관은 등록출원인에 대해서 이의신청서 부분을 송달해야 한다. 출원인은 이의신청서 부분의 송달일로부터 2월 이내에 소정의 방법에 의해 자기의 출원을 이유 있게 하는 답변서를 심사관에게 제출해야 한다. 답변서를 제출하지 않으면 출원인이 해당 출원을 포기한 것으로 간주한다.</p> |

| 제21조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>not do so he shall be deemed to have abandoned his application.</p> <p>(3) If the applicant sends such counter-statement, the Registrar shall serve a copy thereof on the person giving notice of opposition.</p> <p>(4) Any evidence upon which the opponent and the applicant may rely shall be submitted in the prescribed manner and within the prescribed time to the Registrar, and the Registrar shall give an opportunity to them to be heard, if they so desire.</p> <p>(5) The Registrar shall, after hearing the parties, if so required, and considering the evidence, decide whether and subject to what conditions or limitations, if any, the registration is to be permitted, and may take into account a ground of objection whether relied upon by the opponent or not.</p> <p>(6) Where a person giving notice of opposition or an applicant sending a counter-statement after receipt of a copy of such notice neither resides nor carries on business in India, the Registrar may require him to give security for the costs of proceedings before him, and in default of such security being duly given, may treat the opposition or application, as the case may be, as abandoned.</p> <p>(7) The Registrar may, on request, permit correction of any error in, or any amendment of, a notice of opposition or a counter-statement on such terms as he thinks just.</p> | <p>(3) 출원인이 답변서를 제출했을 경우, 심사관은 그 부분을 이의신청인에게 송달해야 한다.</p> <p>(4) 이의신청인 및 출원인은 증거가 있을 경우, 소정의 방법에 의해 소정의 기간 내에 심사관에게 그것을 제출해야 한다. 심사관은 제출자의 희망이 있을 경우, 그에게 청문을 받을 기회를 주어야 한다.</p> <p>(5) 심사관이 관계자의 청문이 필요하다고 인정하는 경우에는 청문 및 증거조의 뒤에 등록가부 및 등록에 대한 조건이나 제한이 필요한지 여부 및 그러한 조건이나 제한이 무엇인지에 대해 결정하지 않으면 안 된다. 심사관은 이의신청인 이 주장하지 않는 이의 사유에 대해서도 참작할 수 있다.</p> <p>(6) 신청인 또는 이의 신청서 사본을 송달받은 후 답변서를 제출한 출원인이 인도의 주소를 갖지 않고 영업도 하지 않은 경우, 등록관(심사관)은, 등록에 대한 절차 비용의 담보를 제공할 것을 명할 수 있다. 담보가 지체 없이 제공되지 않는 경우, 등록관(심사관)은 해당 이의 제기 또는 경우에 따라 출원이 포기된 것으로 취급할 수 있다.</p> <p>(7) 등록관(심사관)은 청구가 있으면 이의 신청서 또는 답변서에 오기의 정정 또는 보정을 등록관(심사관)이 정당하다고 인정하는 조건으로 허용할 수 있다.</p> |

| 제25조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>25. Duration, renewal, removal and restoration of registration</p> <p>(1) The registration of a trade mark, after the commencement of this Act, shall be for a period of ten years, but may be renewed from time to time in accordance with the provisions of this section.</p> <p>(2) The Registrar shall, on application made by</p> | <p>제25조 등록의 존속기간, 갱신, 말소 및 회복</p> <p>(1) 본 법의 시행 후의 상표 등록의 존속기간은 10년으로 한다. 다만 본 조의 규정에 따라 존속기간을 갱신할 수 있다.</p> <p>(2) 상표의 등록 소유자가 소정의 방법에 의해 소정의 기</p> |

제25조

원문

the registered proprietor of a trade mark in the prescribed manner and within the prescribed period and subject to payment of the prescribed fee, renew the registration of the trade mark for a period of ten years from the date of expiration of the original registration or of the last renewal of registration, as the case may be (which date is in this section referred to as the expiration of the last registration).

(3) At the prescribed time before the expiration of the last registration of a trade mark the Registrar shall send notice in the prescribed manner to the registered proprietor of the date of expiration and the conditions as to payment of fees and otherwise upon which a renewal of registration may be obtained, and, if at the expiration of the time prescribed in that behalf those conditions have not been duly complied with the Registrar may remove the trade mark from the register:

PROVIDED that the Registrar shall not remove the trade mark from the register if an application is made in the prescribed form and the prescribed fee and surcharge is paid within six months from the expiration of the last registration of the trade mark and shall renew the registration of the trade mark for a period of ten years under sub-section (2).

(4) Where a trade mark has been removed from the register for non-payment of the prescribed fee, the Registrar shall, after six months and within one year from the expiration of the last registration of the trade mark, on receipt of an application in the prescribed form and on payment of the prescribed fee, if satisfied that it is just so to do, restore the trade mark to the register and renew the registration of the trade mark either generally or subject to such conditions or limitations as he thinks fit to impose, for a period of ten years from the expiration of the last registration.

번역문

간 내에 소정의 수수료를 납부하고 등록 갱신의 신청을 했을 경우, 심사관은 원 등록의 만료일 또는 최종 갱신등록 만료일(이 날을 본 조에 있어 최종 등록 만료일이라고 한다)로부터 10년간 상표등록의 존속기간을 갱신한다.

(3) 상표의 최종 등록 만료일 이전에, 심사관은 등록 소유자에게 해당 만료일, 갱신 수수료 및 그 외의 조건에 대해 소정의 방법에 의해 통지해야 한다. 소정의 기간 만료 시에 그러한 조건이 적법하게 충족되지 않은 경우, 심사관은 해당 상표를 등록부에서 말소할 수 있다.

다만, 신청이 소정의 양식에 따라 소정의 수수료 및 할증 수수료가 해당 상표의 최종 등록 만료일로부터 6월 이내에 납부되었을 경우에는 심사관은 해당 상표를 등록부에서 말소하지 않고, (2)의 규정에 의해 10년간 상표 등록의 존속기간을 갱신한다.

(4) 심사관은 상표가 소정의 수수료의 불납으로 인해 등록부에서 말소된 경우, 상표의 최종 등록기간 만료일로부터 6월을 경과 후 및 1년 이내에 신청에 의해 소정의 방법에 의해 소정의 수수료가 납부되고 이에 대해 정당하다고 인정되면, 해당상표를 통상의 상표와 같이 또는 적당하다고 인정되는 조건이나 제한을 부과하여 등록부에 회복시켜 최종 등록기간 만료일로부터 10년간 갱신할 수 있다.

| 제40조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>40. Restriction on assignment or transmission where multiple exclusive rights would be created</p> <p>(1) Notwithstanding anything in sections 38 and 39, a trade mark shall not be assignable or transmissible in a case in which as a result of the assignment or transmission there would in the circumstances subsist, whether under this Act or any other law, exclusive rights in more than one of the persons concerned to the use, in relation to-</p> <p>(a) same goods or services;</p> <p>(b) same description of goods or services;</p> <p>(c) goods or services or description of goods or services which are associated with each other, of trade marks nearly resembling each other or of identical trade mark, if having regard to the similarity of the goods and services and to the similarity of the trade marks, the use of the trade marks in exercise of those rights would be likely to deceive or cause confusion:</p> <p>PROVIDED that an assignment or transmission shall not be deemed to be invalid under this sub-section if the exclusive rights subsisting as a result thereof in the persons concerned respectively are, having regard to limitations imposed thereon, such as not to be exercisable by two or more of those persons in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, within India otherwise than for export therefrom, or in relation to goods to be exported to the same market outside India or in relation to services for use at any place in India or any place outside India in relation to services available for acceptance in India.</p> <p>(2) The proprietor of a registered trade mark who proposes to assign it may submit to the Registrar in the prescribed manner a statement of case setting out the circumstances and the Registrar may issue to him a certificate stating whether, having regard to the similarity of the goods or services and of the trade marks referred to in the case, the proposed assignment would or would</p> | <p>제40조 복수의 배타적 권리를 일으키는 양도 또는 이전의 제한</p> <p>(1) 제38조 및 제39조에 불구하고, 본 법 또는 다른 법률에 따른 상표의 양도 또는 이전의 결과,</p> <p>(a) 동일한 상품 또는 서비스</p> <p>(b) 동종의 상품 또는 서비스</p> <p>(c) 서로 관련한 상품 또는 서비스 또는 동종의 상품 또는 서비스에 대해 서로 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 2 이상의 당사자에게 배타적 사용 권리가 존재하게 되어 그 권리의 행사로서 해당 상표를 사용하면 해당 상품과 서비스의 유사성 및 상표의 유사성으로 인해 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 해당 상표를 양도 또는 이전할 수 없다.</p> <p>다만, 상표의 양도 또는 이전의 결과, 당사자가 각각 가지는 배타적 사용의 권리에 대해, 인도로부터의 수출을 제외하고 인도 내에서의 판매 또는 기타 방법에 의해 거래되는 상품 또는 인도 외의 시장에 수출되는 상품 또는 인도 국내외에서 제공되는 서비스 또는 인도에서 이용 가능한 서비스에 대해 2 이상의 사람에 의해서는 행사할 수 없는 취지의 제한이 첨부되어 있을 경우에는 상기 양도 또는 이전을 본 항에 의해 무효로 보지 아니한다.</p> <p>(2) 등록상표를 양도하고자하는 상표의 소유자는 소정의 방법으로 등록관에 상황을 설명하는 진술서를 제출할 수 있다. 등록관은 소유자에게 당해 사건의 상품 또는 서비스의 유사성 및 상표의 유사성을 감안하여 양도가 (1)에 의해 무효인지 여부를 기재한 증명서를 교부할 수 있다. 교부된 증명서는 심판 청구의 대상이되는 것이며, 또한 그 증명서가 사기 또는 허위 진술에 의해 취득된 것으로 밝혀진 경우를 제외하고는 (1)에 의한 양도가 유효 또는</p> |

제40조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>not be invalid under sub-section (1), and a certificate so issued shall, subject to appeal and unless it is shown that the certificate was obtained by fraud or misrepresentation, be conclusive as to the validity or invalidity under sub-section (1) of the assignment in so far as such validity or invalidity depends upon the facts set out in the case, but, as regards a certificate in favour of validity, only if application for the registration under section 45 of the title of the person becoming entitled is made within six months from the date on which the certificate is issued.</p> | <p>무효에 대해 당해 유효 또는 무효가 당해 사건에서 설명된 사실에 의거하는 한 확정적 효력을 가진다. 그러나 양도하는 증명서의 경우 권리를 취득한자가 제45조에 따라 증명서를 교부한 날부터 6월 이내에 소유권의 등록을 신청한 경우에 한한다.</p> |

제42조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>42. Conditions for assignment otherwise than in connection with the goodwill of a business Where an assignment of a trade mark, whether registered or unregistered is made otherwise than in connection with the goodwill of the business in which the mark has been or is used, the assignment shall not take effect unless the assignee, not later than the expiration of six months from the date on which the assignment is made or within such extended period, if any, not exceeding three months in the aggregate, as the Registrar may allow, applies to the Registrar for directions with respect to the advertisement of the assignment, and advertises it in such form and manner and within such period as the Registrar may direct. Explanation : For the purposes of this section, an assignment of a trade mark of the following description shall not be deemed to be an assignment made otherwise than in connection with the goodwill of the business in which the mark is used, namely:- (a) an assignment of a trade mark in respect only</p> | <p>제42조 영업권을 수반하지 않는 양도의 조건 상표의 양도는, 상표의 등록여부를 불문하고, 상표가 사용되어 온 영업권 또는 실제로 사용되고 있는 영업권을 수반하여 양도하는 경우를 제외하고, 양수인이 양도일로부터 6월 내에 또는 3개월을 초과하지 않는 범위 내에서 심사관이 허가한 연장기간 내에, 심사관에 대해 양도의 공고에 관한 지시를 신청하여 심사관이 명하는 양식, 방법, 기간 내에 공고를 하지 않는 한, 효력이 발생하지 아니한다. 설명 - 본조의 적용상 다음 상표의 양도는 상표가 사용되는 영업의 영업권과 함께 양도된 것으로 본다. 즉 (a) 지정 상품 또는 서비스의 일부에만 관계되는 상표의</p> |

| 제42조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>of some of the goods or services for which the trade mark is registered accompanied by the transfer of the goodwill of the business concerned in those goods or services only; or</p> <p>(b) an assignment of a trade mark which is used in relation to goods exported from India or in relation to services for use outside India if the assignment is accompanied by the transfer of the goodwill of the export business only.</p> | <p>양도이며, 그 상품 또는 서비스에만 관계하는 영업권의 양도에 따른 것, 또는</p> <p>(b) 인도에서 수출 상품 또는 인도 국외에서 해당 서비스에 사용되는 상표의 양도이며, 수출 영업에만 영업권의 이전에 따른 것</p> |

| 제47조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>47. Removal from register and imposition of limitations on ground of non-use</p> <p>(1) A registered trade mark may be taken off the register in respect of the goods or services in respect of which it is registered on application made in the prescribed manner to the Registrar or the Appellate Board by any person aggrieved on the ground either-</p> <p>(a) that the trade mark was registered without any bona fide intention on the part of the applicant for registration that it should be used in relation to those goods or services by him or, in a case to which the provisions of section 46 apply, by the company concerned or the registered user, as the case may be, and that there has, in fact, been no bona fide use of the trade mark in relation to those goods or services by any proprietor thereof for the time being up to a date three months before the date of the application; or</p> <p>(b) that up to a date three months before the date of the application, a continuous period of five years from the date on which the trade mark is actually entered in the register or longer had elapsed during which the trade mark was registered and during which there was no bona fide use thereof in relation to those goods or services by any proprietor</p> | <p>제47조 불사용을 이유로 하는 등록의 말소 및 제한</p> <p>(1) 다음을 이유로 피해를 입은 누군가에 의해, 심사관 또는 심판부에 소정의 방법에 의한 신청이 있는 경우, 해당 지정상품 또는 서비스에 대한 등록상표는 등록부에서 말소될 수 있다.</p> <p>(a) 등록출원인이 해당 상품 또는 서비스에 대하여 해당 상표를 선의로 사용하려는 의사가 없는 경우, 제 46조의 규정을 적용하는 경우, 관련 법인 또는 등록사용자에 의한 사용의사로 판단하며, 상기 신청일로부터 소급하여 3월의 기간 내에 어느 소유자에 의해서도 지정상품 또는 서비스에 대한 해당 상표의 선의의 사용사실이 없는 경우</p> <p>(b) 상기 신청일로부터 3개월 전까지, 해당 상표가 실제로 등록부에 기재된 날로부터 계속하여 5년 이상의 기간이 경과하였고, 그 기간 중 해당 상표가 등록되어 있었으나, 지정상품 또는 서비스에 대해 해당 기간 동안 어느 소유자에 의해서도 선의의 상표 사용사실이 없는 경우</p> |

제47조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>thereof for the time being: PROVIDED that except where the applicant has been permitted under section 12 to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of the goods or services in question, or where the tribunal is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark, the tribunal may refuse an application under clause (a) or clause (b) in relation to any goods or services, if it is shown that there has been, before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, bona fide use of the trade mark by any proprietor thereof for the time being in relation to-</p> <p>(i) goods or services of the same description; or (ii) goods or services associated with those goods or services of that description being goods or services, as the case may be, in respect of which the trade mark is registered.</p> <p>(2) Where in relation to any goods or services in respect of which a trade mark is registered-</p> <p>(a) the circumstances referred to in clause (b) of sub-section (1) are shown to exist so far as regards non-use of the trade mark in relation to goods to be sold, or otherwise traded in a particular place in India (otherwise than for export from India), or in relation to goods to be exported to a particular market outside India; or in relation to services for use or available for acceptance in a particular place in India or for use in a particular market outside India; and</p> <p>(b) a person has been permitted under section 12 to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of those goods, under a registration extending to use in relation to goods to be so sold, or otherwise traded in, or in relation to goods to be so exported, or in relation to services for use or available for acceptance in that place or for use in that country, or the tribunal is of</p> | <p>다만, 출원인이 제 12조에 의해 해당 상품 또는 서비스에 대해 동일하거나 유사한 상표의 등록을 허여 받았을 경우 또는 심판 위원회가 그 사람에게 해당 상표의 등록을 허가하는 것이 적절하다고 인정한 경우를 제외하고, 해당 기간 전에 또는 해당 기간 내에,</p> <p>(i) 동종의 상품 또는 서비스, 또는 (ii) 지정상품이나 동종의 상품과 관련된 서비스 또는 지정서비스나 동종의 서비스와 관련된 상품에 대하여 소유자에 의한 해당 상표의 선의의 사용이 있는 경우, 심판 위원회는 (a) 또는 (b)의 규정에 따른 상기 신청을 각 하할 수 있다.</p> <p>(2) 상표 등록에 관한 지정 상품 또는 서비스에 대해</p> <p>(a) 인도 국내의 특정 위치 (수출되는 경우를 제외)에서 판매 및 기타 방법으로 거래되는 상품, 인도 국외의 특정 시장에 수출되는 상품 또는 인도 국내의 특정 장소에서 사용 또는 수용 가능한 서비스 또는 인도 국외의 특정 시장에서 사용할 수 있는 서비스에 대해 해당 상표의 불사용에 관한 (1)(b)의 상황이 존재하면 인정하며</p> <p>(b) 제12조에 의거하여, 판매되거나 또는 이와 관련하여 거래되는 상품과 관련하여 사용하는 등록에 따라, 해당 상품과 관련하여 동일하거나 거의 유사한 상표를 등록할 수 있는 사람, 그러한 수출용 물품 또는 사용을 위한 서비스 또는 해당 국가에서의 사용을 위해 이용할 수 있는 서비스와 관련하여 해당 재판소가 그러한 상표를 등록하도록 적절하게 허용될 수 있는 경우 규정된 방식으로 항소위원회 또는 등록관에게 신청할 때,</p> |

| 제47조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark, on application by that person in the prescribed manner to the Appellate Board or to the Registrar, the tribunal may impose on the registration of the first-mentioned trade mark such limitations as it thinks proper for securing that that registration shall cease to extend to such use.</p> <p>(3) An applicant shall not be entitled to rely for the purpose of clause (b) of sub-section (1) or for the purposes of sub-section (2) on any non-use of a trade mark which is shown to have been due to special circumstances in the trade, which includes restrictions on the use of the trade mark in India imposed by any law or regulation and not to any intention to abandon or not to use the trade mark in relation to the goods or services to which the application relates.</p> | <p>그 재판소는 등록이 그러한 사용으로까지 연장되는 것을 보증하기에 적절한 제한사항을 상표 등록에 부과 할 수 있다.</p> <p>(3) 상표의 부정 사용이 법률 또는 규칙에 의해 부과된 인도의 상표 사용의 제한을 포함한 거래의 특수 상황에 따른 것이며, 신청과 관련된 상품 또는 서비스에 대한 상표를 포기하는 의사 또는 상표를 사용하지 않는 의사에 의하지 않았던 것이 분명 때에는 신청인은 상표의 불사용에 대해 (1)(b) 또는 (2)의 적용을 원용할 수 없다.</p> |

| 제57조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>57. Power to cancel or vary registration and to rectify the register</p> <p>(1) On application made in the prescribed manner to the Appellate Board or to the Registrar by any person aggrieved, the tribunal may make such order as it may think fit for cancelling or varying the registration of a trade mark on the ground of any contravention, or failure to observe a condition entered on the register in relation thereto.</p> <p>(2) Any person aggrieved by the absence or omission from the register of any entry, or by any entry made in the register without sufficient cause, or by any entry wrongly remaining on the register, or by any error or defect in any entry in the register, may apply in the prescribed manner to the Appellate Board or to the Registrar, and the tribunal may make such order for making,</p> | <p>제57조 등록의 취소 또는 변경의 권한 및 등록부의 경정의 권한</p> <p>(1) 심판부 또는 심사관에 대하여 피해자의 소정의 방법에 의한 신청이 있는 경우, 심판 위원회는 등록부에 기재되어 있는 관련 조건의 위반 또는 불이행을 이유로 상표 등록을 취소 또는 변경하기 위해 적당하다고 인정하는 명령을 내릴 수 있다.</p> <p>(2) 등록부에 있어서 등록 사항의 누락 또는 생략, 충분한 근거없는 기재, 잘못되어 존속되고 있는 기재, 등록부에 있어서의 기재사항의 오기 또는 불비에 의한 피해자는, 심판부 또는 심사관에 대하여 소정의 방법에 의한 신청을 할 수 있다. 심판 위원회는 적당하다고 인정하는 바에 따라 등록 사항을 기재하거나 말소 또는 변경하라는 취지를 명할 수 있다.</p> |

제57조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>expunging or varying the entry. as it may think fit.</p> <p>(3) The tribunal may in any proceeding under this section decide any question that may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register.</p> <p>(4) The tribunal, of its own motion, may, after giving notice in the prescribed manner to the parties concerned and after giving them an opportunity of being heard, make any order referred to in sub-section (1) or sub-section (2).</p> <p>(5) Any order of the Appellate Board rectifying the register shall direct that notice of the rectification shall be served upon the Registrar in the prescribed manner who shall upon receipt of such notice rectify the register accordingly.</p> | <p>(3) 심판 위원회는 본 조에 따른 절차에 있어, 등록부의 경정과 관련하여 필요하거나 적당하다고 인정되는 사항에 대하여 결정할 수 있다.</p> <p>(4) 심판 위원회는 소정의 방법에 의해 당사자에게 통지하여 청문을 받을 기회를 준 뒤, 직권으로 (1) 또는 (2)의 규정에 의한 명령을 할 수 있다.</p> <p>(5) 심판부가 등록부의 경정을 명할 때는 소정의 방법에 의한 경정 통지를 심사관에게 송달하여야 한다. 심사관은 상기대로 수령한 통지내용에 따라 등록부를 경정해야 한다.</p> |

제68조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>68. Additional grounds for removal of registration of collective mark</p> <p>The registration of a collective mark may also be removed from the register on the ground-</p> <p>(a) that the manner in which the collective mark has been used by the proprietor or authorised user has caused it to become liable to mislead the public as a collective mark; or</p> <p>(b) that the proprietor has failed to observe, or to secure the observance of the regulations governing the use of the mark.</p> | <p>제68조 단체표장 등록을 말소하는 추가 이유</p> <p>단체표장의 등록은 다음의 이유에 의해서도 말소할 수 있다.</p> <p>(a) 소유자 또는 허락 사용자에 의해 해당 단체표장이 사용된 방법이 공중에게 단체표장으로서 오인을 일으킬 우려가 있는 경우, 또는</p> <p>(b) 소유자가 해당 표장을 규제하는 규약을 준수하지 않았거나 상기 준수를 보증하지 못한 경우</p> |

제77조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| <p>77. Cancellation or varying of registration of certification trade marks</p> <p>The Registrar may, on the application in the prescribed manner of any person aggrieved and after</p> | <p>제77조 증명표장의 등록의 취소 또는 변경</p> <p>피해자로부터 소정의 방법에 의한 신청이 있을 경우, 심사관은 소유자에 대해 그 신청에 대한 답변의 기회를 준 후, 다음의 각 호의 1 에 해당하는 것을 이유로 증명표장</p> |

| 제77조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>giving the proprietor an opportunity of opposing the application, make such order as he fit for expunging or varying any entry in the register to a certification trade mark, or for varying the regulations, on any of the following grounds, namely:-</p> <p>(a) that the proprietor is no longer competent, in the case of any of the goods or services in respect of which the mark is registered, to certify those goods or services;</p> <p>(b) that the proprietor has failed to observe any provisions of the regulations to be observed on his part;</p> <p>(c) that it is no longer to the public advantage that the mark should remain registered;</p> <p>(d) that it is requisite for the public advantage that if the mark remains registered, the regulations should be varied.</p> | <p>에 관한 등록부의 등록을 말소하거나 변경하거나 규약을 변경하기 위해 적당하다고 인정하는 명령을 할 수 있다.</p> <p>(a) 상표가 등록되어 있는 어느 상품이나 서비스에 대해 소유자가 이를 증명할 적격을 잃은 경우</p> <p>(b) 소유자가 규약의 규정을 준수하지 않은 경우</p> <p>(c) 상표 등록의 존속이 이미 공익에 적합하지 않게 된 경우</p> <p>(d) 상표의 등록이 존속하는 경우 규약을 변경하는 것이 공익상 불가결한 경우</p> |

part 3

디자인보호법

| 제2조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context.</p> <p>(a) “article” means any article of manufacture and any substance, artificial, or partly artificial and partly natural and includes any part of an article capable of being made and sold separately;</p> <p>(b) “Controller” means the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks referred to in Section 3;</p> <p>(c) “copyright” means the exclusive right to apply a design to any article in any class in which the design is registered;</p> <p>(d) “design” means only the features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines or colours applied to any article whether in two dimensional or three dimensional or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye; but does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trade mark as defined in clause (v) of sub-section (1) of section 2 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 or property mark as defined in section 479 of the Indian Penal Code or any artistic work as defined in clause (c) of section 2 of the Copyright Act, 1957</p> <p>(e) “High Court” shall have the same meaning as assigned to it in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Patents Act, 1970;</p> <p>(f) “legal representative” means a person who in</p> | <p>제2조 정의</p> <p>본법에서, 주제 또는 내용에 상반되는 사항이 없는 한,</p> <p>(a) “물품”이라 함은 어떤 제품 또는 물질로서 인공의 것, 또는 부분적으로 인공 또는 부분적으로 천연의 것을 의미 하며, 제조하고 개별적으로 판매할 수 있는 물품 또는 어떠한 부품을 포함한다.</p> <p>(b) “장관”이라 함은 제3조에 내세운 특허 디자인 상표 장관(Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks)을 의미한다.</p> <p>(c) “디자인 등록”(copyright)은 디자인이 등록되어 있는 구분의 물품에 대해 디자인을 적용할 배타적 권리를 의미 한다.</p> <p>(d) “디자인”이란, 수공예적, 기계적 혹은 화학적인가를 불문하고 또는 분리 혹은 결합의 여하를 불문하고, 공업 적 방법 또는 수단에 의해 2차원 혹은 3차원 또는 그 쌍 방의 형태를 불문하고, 물품에 적용되는 선 또는 색채의 형상, 윤곽, 모양, 장식 혹은 구성의 특징에 한정되는 것 이며, 제품에 대하여 시각에 호소하고, 시각에 의해서만 판단되는 것을 의미한다. 다만, 구조의 모양 혹은 원리 또는 실질적으로 단순한 기계 장치인 것을 포함하지 않고, 1958년 상표 및 상품법 제2조(1)(v)에 정의된 상표, 인 도 형법 제479조에 대해 정의된 재산 표장 또는 1957년 저작권법 제2조(c)에 정의된 예술적 작품도 포함하지 않 는다.</p> <p>(e) “고등 법원”은 1970년 특허법 제2조 (1)(i)에 언급된 것과 동일한 의미를 가진다.</p> <p>(f) “법률상의 대표자”라 함은 고인의 유산에 대한 법률상</p> |

| 제2조 | |
|---|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>law represents the estate of a deceased person;</p> <p>(g) “original”, in relation to a design, means originating from the author of such design and includes the cases which though old in themselves yet are new in their application;</p> <p>(h) “Patent Office” means the patent office referred to in section 74 of the Patents Act, 1970.</p> <p>(i) “prescribed” means prescribed by rules under this Act; and</p> <p>(j) “proprietor of a new or original design”, –</p> <p>(i) where the author of the design, for good consideration, executes the work for some other person, means the person for whom the design is so executed;</p> <p>(ii) where any person acquires the design or the right to apply the design to any article, either exclusively of any other person or otherwise, means, in the respect and to the extent in and to which the design or right has been so acquired, the person by whom the design or right is so acquired; and</p> <p>(iii) in any other case, means the author of the design; and where the property in or the right to apply, the design has devolved from the original proprietor upon any other person, includes that other person.</p> | <p>의 대표자를 의미한다.</p> <p>(g) “원본”은 디자인과 관련하여 그러한 디자인의 저자로부터 기인한 것을 의미하며, 비록 그 자체가 오래된 것이지만 그 출원에서 새로운 것이 경우도 포함한다.</p> <p>(h) “특허부”는 1970년 특허법 제74조에서 말하는 특허부를 의미한다.</p> <p>(i) “소정의”라 함은 법에 근거하는 규칙에 의한 소정의 것을 의미한다.</p> <p>(j) “신규 또는 독창적인 디자인의 소유자”, –</p> <p>(i) 디자인의 창조자가 적절한 보수를 받고 타인을 위해 직무를 수행한 경우에는 당해 디자인의 수행 수혜자인 그 사람</p> <p>(ii) 몇몇이 타인으로부터 독점적 여부를 불문하고, 디자인 또는 디자인을 물품에 적용할 수 있는 권리를 취득하는 경우에는 당해 디자인 또는 당해 권리 그것을 얻은 범위에서 당해 디자인 또는 당해 권리 보유자</p> <p>(iii) 기타의 경우에는 디자인의 창조자 또한 디자인권 또는 디자인 적용 권한이 원 소유자로부터 타인에게 양도되는 경우에는 당해 다른 사람을 포함한다.</p> |

| 제4조 | |
|---|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>4. Prohibition of registration of certain designs.</p> <p>A design which</p> <p>(a) is not new or original; or</p> <p>(b) has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by publication in tangible form or by use or in any other way prior to the filing date, or where applicable, the priority date of the application for registration; or</p> <p>(c) is not significantly distinguishable from known</p> | <p>제4조 특정한 디자인의 등록 금지</p> <p>다음의 디자인은 등록할 수 없다.</p> <p>(a) 신규성 혹은 창작성이 없는 것, 또는</p> <p>(b) 등록 출원의 출원 전 또는 해당할 때에는 우선일 전에, 유형의 형태로 공개 또는 사용에 의해 또는 다른 어떠한 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것, 또는</p> <p>(c) 주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드</p> |

제4조

| 원문 | 번역문 |
|---|---|
| designs or combination of known designs; or (d) comprises or contains scandalous or obscene matter shall not be registered | 러질 정도로 식별할 수 없는 것, 또는 (d) 비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하거나 담고 있는 것 |

제5조

| 원문 | 번역문 |
|---|--|
| <p>5. Application registration of designs</p> <p>(1) The Controller may, on the application of any person claiming to be the proprietor of any new or original design not previously published in any country and which is not contrary to public order or morality, register the design under this Act Provided that the Controller shall before such registration refer the application for examination, by an examiner appointed under sub-section (2) of section 3, as to whether such design is capable of being registered under this Act and the rules made thereunder and consider the report of the examiner on such reference.</p> <p>(2) Every application under Sub-Section (1) shall be in the prescribed form and shall be filed in the Patent Office in the prescribed manner and shall be accompanied by the prescribed fee.</p> <p>(3) A design may be registered in not more than one class, and, in case of doubt as to the class in which a design ought to be registered, the Controller may decide the question.</p> <p>(4) The Controller may, if he thinks fit, refuse to register any design presented to him for registration; but any person, person aggrieved by any such refusal may appeal to the High Court.</p> <p>(5) An application 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 the prescribed time shall be deemed to be abandoned.</p> <p>(6) A design when registered shall be registered as of the date of the application for registration.</p> | <p>제5조 디자인 등록 출원</p> <p>(1) 누군가 신규성 또는 창작성이 있고 어떤 나라에 있어서도 먼저 공개되지 않았으며 공서양속에 반하지 않는 디자인의 소유자인 취지를 주장하며 출원한 경우, 장관은 본법에 의해 디자인을 등록할 수 있다.</p> <p>다만, 장관은 해당 등록 전에 출원에 대해서 해당 디자인이 본법 및 이에 기초를 두고 제정된 규칙에 의해 등록할 수 있는지 아닌지에 관해서, 제3조(2)에 의해 임명된 심사관에 의한 심사를 지시하고, 지시 받은 심사관의 보고서를 검토하지 않으면 안 된다.</p> <p>(2) (1)에 의한 각 출원은 소정의 양식으로 하여야 하며 소정의 방법으로 특허부에 제출하고 소정의 수수료를 첨부해야 한다.</p> <p>(3) 1 디자인은 1 류에 한하여 출원할 수 있으며, 디자인 등록 후 류 구분에 이의가 있는 경우, 장관은 그 의의를 결정할 수 있다.</p> <p>(4) 장관은 적당하다고 인정하는 때에는 등록을 위한 자체에 제출된 디자인 등록을 거절할 수 있다. 그러나 그 거절에 대하여 불복하는 자는 고등 법원에 항소 할 수 있다.</p> <p>(5) 출원인의 불이행 또는 태만에 의한 결함에 대한 소정의 기간 내에 등록하지 못한 경우, 출원은 포기된 것으로 본다.</p> <p>(6) 디자인이 등록되면 출원일의 시점에서 등록된 것으로 본다.</p> |

| 제6조 | |
|--|--|
| 원문 | 번역문 |
| <p>6. Registration on to be in respect of particular article.</p> <p>(1) A design may be registered in respect of any or all of the articles comprised in a prescribed class of articles.</p> <p>(2) Any question arising as to the class within which any article falls shall be determined by the Controller whose decision in the matter shall be final.</p> <p>(3) Where a design has been registered in respect of any article comprised in a class of article, the application of the proprietor of the design to register it in respect of some one or more other articles comprised in that class of articles shall not be refused, nor shall the registration thereof invalidated.</p> <p>(a) on the ground of the design not being a new or original design, by reason only that it was so previously registered; or</p> <p>(b) on the ground of the design having been previously published in India or in any other country, by reason only that it has been applied to article in respect of which it was previously registered:</p> <p>Provided that such subsequent registration shall not extend the period of copyright in the design beyond that arising from previous registration.</p> <p>(4) Where any person makes an application for the registration of a design in respect of any article and either-</p> <p>(a) that design has been previously registered by another person in respect of some other article; or</p> <p>(b) the design to which the application relates consists of a design previously registered by another person in respect of the same or some other article with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof,</p> <p>then, if at any time while the application is pending the applicant becomes the registered</p> | <p>제6조 특정 물품에 관한 등록</p> <p>(1) 디자인은 소정의 물품 구분에 포함된 물품의 일부 또는 전부에 대해 등록할 수 있다.</p> <p>(2) 어떤 물품의 해당 구분에 관해서 생기는 의문은 장관이 결정하고 해당 사항에 관한 장관의 결정은 최종적이다.</p> <p>(3) 디자인이 1 물품 구분에 포함된 물품에 대해 이미 등록되어 있는 경우에는 당해 물품 구분에 포함된 1 또는 2 이상의 다른 물품에 관한 디자인 소유자의 등록 출원은, 다음의 이유로 거절되는 것은 아니며 그 등록이 무효로 될 수 없다.</p> <p>(a) 당해 디자인이 먼저 등록된 사실만으로 당해 디자인이 신규성이나 창작성을 가진 의장이 아니라고 하는 이유 및</p> <p>(b) 당해 디자인이 먼저 등록된 물품에 적용되는 사실만으로 당해 디자인이 인도 또는 어떤 외국에서 먼저 공개되어 있다고 하는 이유.</p> <p>다만, 나중의 등록은 당해 디자인권의 기간이 앞으로의 등록에서 발생하는 디자인권 기간을 넘지 않는 것을 조건으로 한다.</p> <p>(4) 누군가가 어떠한 물품에 관해서 디자인 등록을 출원하고,</p> <p>(a) 해당 디자인이 다른 물품에 관해서 타인에 의해 먼저 등록되어 있는 경우, 또는</p> <p>(b) 해당 출원과 관련되는 디자인이, 동일한 물품 또는 그 특징을 변경할 만큼 충분하지 않거나 혹은 그 동일성에 영향을 줄 만큼 실질적이지 아닌 수정 혹은 변경을 가한 다른 물품에 관해서 타인에 의해 먼저 등록된 디자인으로 구성된 경우에는,</p> <p>해당 출원이 계류 중인 동안 해당 출원인이 먼저 등록된 디자인의 등록 소유자가 되었을 때에는, 본조의 전기 규</p> |

제6조

| 원문 | 번역문 |
|--|---|
| <p>proprietor of the design previously registered, the foregoing provisions of the section shall apply as if at the time of making the application the applicant had been the registered proprietor of that design</p> | <p>정은 출원인이 출원 시에 그 디자인의 등록 소유자였던 것과 마찬가지로 적용된다.</p> |

제11조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>11. Copyright on registration (1) When a design is registered, the registered proprietor of the design shall, subject to the provisions of this Act, have copyright in the design during ten years from the date of registration (2) If, before the expiration of the said ten years, application for the extension of the period of copyright is made to the Controller in the prescribed manner, the Controller shall, on payment of the prescribed fee, extend the period of copy-right for a second period of five years from the expiration of the original period of ten years.</p> | <p>제11조 등록에 의한 디자인권 (1) 디자인이 등록되었을 때, 등록디자인 소유자는 본법에 따르는 것을 조건으로 등록일 부터 10년간 해당 디자인권을 가진다. (2) 전기 10년간의 만료 전에 디자인권 기간의 연장 신청이 소정의 방법으로 장관에게 제출되었을 때에는, 장관은 소정의 수수료의 납부에 의해 디자인권의 존속 기간을 최초 10년의 만료 시부터 차기의 5년간 연장한다.</p> |

제21조

| 원문 | 번역문 |
|--|--|
| <p>21. Provisions as to exhibitions The exhibition of a design, or of any article to which a design is applied, at an industrial or other exhibition to which the provisions of this section have been extended by the Central Government by notification in the Official Gazette, or the publication of a description of the design, during or after the period of the holding of the exhibition, or the exhibition of the design or the article or the publication of a description of the design by any person else-where during or after the period of the holding of the exhibition, without the privity or consent of the proprietor, shall not prevent the</p> | <p>제21조 박람회와 관련되는 규정 중앙정부에 의한 관보의 고시에 따라 본조가 적용되는 산업 및 그 외의 박람회에서 박람회 개최 기간 중 혹은 그 후에 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이거나, 누군가에 의해 다른 장소에서 개최된 박람회의 개최 기간 중 혹은 그 후의 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이며, 디자인 소유자의 묵인 혹은 동의를 얻지 않는 공개는 해당 디자인이 등록되는 것을 방해하거나 그 등록을 무효되게 하지 않는다. 다만, 다음에 열거된 사항을 전제로 한다.</p> |

| 제21조 | |
|--|---|
| 원문 | 번역문 |
| <p>design from being registered or invalidate the registration thereof: Provided that— (a) the exhibitor exhibiting the design or article, or publishing a description of the design, gives to the Controller previous notice in the prescribed form; and (b) the application for registration is made within six months from the date of first exhibiting the design or article or publishing a description of the design.</p> | <p>(a) 해당 디자인 혹은 물품을 전시하거나 디자인 표시를 공개하는 전시자가 장관에 대해 소정의 양식으로 사전 통지를 할 것, 및 (b) 출원이 디자인 혹은 물품의 최초의 전시일 또는 디자인 표시의 최초의 공개일로부터 6월 이내일 것</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.kr에서 열람가능합니다.”

우리기업 해외진출을 위한 해외지식재산권보호 가이드북(인도)

발행

특허청 산업재산보호정책과


주소 : 대전시 서구 청사로 189번지 정부청사 4층
 전화 : 042) 481-5179
 팩스 : 042) 472-1360
 홈페이지 : 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

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 |

