

# Kilburn

## & Strode

유럽 특허 변리사  
공인 특허 변리사  
상표 변리사

20 Red Lion Street  
London WC1R 4PJ  
전화: +44 (0)20-7539 4200  
팩스: +44 (0)20-7539 4299  
이메일: ks@kstrode.co.uk  
웹사이트: www.kstrode.co.uk

## 상황 설명

### 2004년 특허법

*요약: 영국 특허법이 수정안을 통해 갱신되고 수정되어 2004년 특허법으로 발효되었습니다. 이러한 변경사항에 대한 저희의 입장과 보다 심각한 전개내용을 어떻게 대처할 것인가에 대한 자문을 제공해 드립니다.*

### 2005년 1월 1일부터 시행

#### 위협 - s70 PA 1977 (PA 2004의 s12)

특허 보유자는 침해자에게 접근하면서 (i) 침해행위가 이뤄지고 있는 것으로 정확히 평가하였으며 (ii) 자신의 특허가 무효한 것으로 의심할 이유가 전혀 없을 경우, 부당한 위협을 한다는 책임추궁을 받지 않습니다. 특허 보유자가 침해자에게 선의로 접근할 경우 침해자를 위협한다는 판정을 받지 않을 것입니다.

이미 특허법에서도 규정하고 있듯이 특허 보유자는, 침해행위가 이뤄지고 있다는 증거를 대지 않더라도 1차적인 침해행위가 의심되는 누구에게든 접근할 수 있지만, 2차 침해행위를 언급하는 순간 그는 정당한 고소행위에 말려 들 수 있습니다. 이제는 (i)과 (ii)의 조건이 충족되는 한 고소 당할 염려 없이 모든 침해 행위에 대해서 1차 침해자와 논의할 수 있습니다.

뿐만 아니라 특허 보유자는 ‘최선의 노력’에도 불구하고 의심되는 1차 침해자를 찾을 수 없을 경우, 의심되는 제2의 침해자에게 접근해서 그러한 노력에 대해서 설명할 수 있습니다. 그러므로 특허 보유자는 해당 특허에 대해 순전히 사실적인 정보만 제시하면서 1차 침해행위가 이루어 졌는지, 누가 그런 침해를 저질렀는지를 파악하려는 목적으로만 조회를 할 경우, 부당한 위협 죄목으로 고소 당할 위험은 없습니다.

이러한 변경은 침해 관련 분쟁을 해결하고자 하는 순수한 시도를 도울 뿐 아니라 이러한 장치가 필요한 사람을 보호하는데도 그 의미가 있습니다. 이것은 당사자들로 하여금 소

송에 들어 가기 전에 합의하도록 권장하려는 노력의 일환이라고 보겠습니다.

실제 면에서 - 저희가 보기에 특히 보유자들은 여전히 부당한 위협과 관련해서 고소를 당할 수 있음을 염려해야 하며, 이러한 법규 변경으로 특히 보유권자의 잠재 침해자 접근 여부, 접근 방법 등의 문제가 실제로 크게 달라지는 건 아닙니다. 하지만 특히 보유권자에게 법정 밖에서 문제를 해결할 목적으로 잠재 침해자에게 접근하도록 권장하는 건 사실입니다.

#### 침해소송 비용과 경비 - s106 PA 1977 (s14PA 2004)

법정에서는 비용이나 경비 부과 검토 시 당사자들의 재정상태를 포함해서 모든 정황을 고려할 것입니다. 이러한 점은 이제 침해가 쟁점으로 거론되는 모든 소송사건과 직원 보상 케이스에 적용됩니다. 하지만 유효성만이 분쟁의 주제라면 이것이 적용되지 않습니다.

이것은 보다 규모가 큰 기업을 상대로 덤비는 중소기업을 안심시키는 소식인데, 패소하더라도 엄청난 비용을 부담하지 않아도 될 것으로 타당하게 기대할 수 있기 때문입니다. 하지만 중소기업에서 비용을 부담하지 않는다는 보장은 아닙니다.

실제 면에서 - 이미 기존의 민사절차규칙에서 법정으로 하여금 당사자들의 모든 정황을 법정 소송에 감안하도록 하고 있는 만큼 실제적으로 별 차이가 없습니다.

#### 직원 보상- s40 PA 1977 (s10PA 2004)

이것은 특허나 발명, 아니면 양자를 통해서 아직 남아 있는 혜택을 받을 수 있을 경우, 직원이 보상을 청구할 수 있다고 규정하는 방향으로 바뀌었습니다. 이제는 특허만을 통해서 받는 혜택이 더 이상 필요조건이 되지 않습니다. 발명에 대한 성공적인 판촉을 통해서 얻어지는 혜택은 여기에 포함되지 않고, 오직 발명 그 자체가 성공적인 기술 해법이라서 얻어지는 혜택만 해당됩니다.

직원이 보상을 요구하려면 ‘아직 남아 있는 혜택’의 한계가 여전히 충족되어야 하며 공고된 특허(또는 기타 형태의 보호)가 발효되고 있는 상태여야 합니다. 이러한 변경은 소급되지 않고 2005년 1월 1일 이후 출원한 특허에만 해당됩니다.

실제 면에서 - 큰 기업에는 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.

특허 공고가 난 청구범위 성격 상 손해를 출원 발표 일까지 소급해서 청구할 수 있을 경우에는 명백한 추가 혜택은 착상과 공개 사이에서 발생하는 것이 됩니다. 일반적으로 한 제품을 시장에 내어 놓고 영업망을 구축하는데 걸리는 시간을 감안할 때, 옛 법에서는 아직 남아 있는 혜택이 아니던 발명을 새 법에서 혜택이 되는 발명으로 바꿀 경우, 공개

이전에 발생하는 혜택은 엄청나게 클 것으로 보입니다.

고소 기간 중 청구범위 변동으로 공고일까지 소급해서 발효될 수 밖에 없는 특허, 자격 소송에서 발생하는 분할 또는 새 출원 (잠재적으로 EP 분할출원이니 미국 계속출원의 경우 수년이 될 것임), 또는 출원 이전에 비밀리에 사용된 기간이 길었던 발명의 경우 이 추가 혜택 기간은 상당히 더 길어 질 수 있습니다만 이것으로 “아직 남아 있는 혜택” 균형이 기울어진 것 같지는 않습니다.

#### 해외 출원에 대한 제약 - s23 PA 1977 (s7 PA 2004)

해외 출원의 경우 군사기술과 관련되거나 국가안보나 공중 안전에 불리하게 될 정보가 담긴 출원이 아닐 경우 더 이상 허가가 필요하지 않습니다. 책임은 이걸 결정하는 에이전트에게 있지만, 자신이 없을 경우에는, 특허청에 허가를 요청하는 게 상책입니다. 위에 나온 표준을 충족시키는 허가 없이 해외 출원을 신청하였을 경우, 그것이 위반행위로 취급이 되는 건 에이전트가 충족 여부를 고려하지 않았거나, 에이전트가 알고 있었지만 무작정 진행하였을 경우에만, 곧 에이전트가 무모하였을 경우 뿐입니다.

실제 면에서 - 특허 변리사와 상의하면서 제출서류에 특허청으로부터 허가를 받아야 하는가에 대해서 고려해 보았다는 주석을 다는 게 좋습니다.

#### 자격소송 수단 s8 PA 1977 (s6 PA 2004)

출원이 자격 소송에서 취하되거나 거부될 경우 승소 당사자는 본래 출원일 대로 새로운 소급출원을 제출할 수 있습니다. 이것은 본래 출원 발표와 상관 없습니다. 본래 출원에 따라 라이선스 자격을 받은 사람은 새로운 출원에 따른 라이선스에 대해서도 자격이 주어집니다.

2005년 후반까지는 발효되지 않음

#### 비용 담보 s61 PA 1977 (s15 PA 2004)

회계 감사원 앞에서 소송이 진행될 경우 감사원은 비용에 대한 담보를 재정하고 손해배상금을 집행할 수 있습니다.

쌍방이 감사원에게 침해 문제를 제기하였고 감사원이 손해배상을 재정하였을 경우, 재정 금액은 군재 법원령으로 징수할 수 있습니다.

### 공동소유권 s36 PA 1977 (s9 PA 2004)

공동 소유권이 해명되고 있습니다. 한 공동소유자는 다른 공동 소유자들이 합의하기 전에는 특허를 수정하거나 그 취소를 요청할 수 없습니다. 공동 소유자들 사이에서 대안의 절차를 정할 수 있습니다.

### 특허청 소견 s74A 및 s74B PA 1977 (s13 PA 2004)

누구든지 특허 효력 또는 특허침해 여부, 특허침해 가능성에 대한 소견을 요청할 수 있습니다.

이 소견은 문서로 제공되며 특허 심사관이 작성할 것입니다. 요청자가 특허 보유자가 아닐 경우, 특허청에서는 특허 보유자에게 이러한 소견 요청이 있었음을 통보할 것입니다. 이 소견서에는 법적 구속력이 없습니다.

제 3자들은 의견을 문서로 제시할 수 있습니다. 소견서 작성 여부는 특허청의 재량에 달려 있습니다. 특허청에서 소견서를 작성하지 않기로 결정할 경우 청문회 권한이 부여되는 사람은 요청자 뿐입니다.

토의가 진행 중인 소견서 항목과 2005년 초에 협의 내용이 될 항목은 다음과 같습니다. 법적 구속력을 발휘하는 검토는 기존 특허청 절차나 법정 절차대로 본 소견서에 근거하여 실시될 것입니다. 이 검토는 특허보유자만이 요청할 수 있고 이 소견은 오로지 법적 구속력이 있는 검토에 의해서만 번복될 수 있습니다.

그 의도는 이 소견 업무를 단지 심결 과정을 지원하는 도구로 제공하는데 있는 것이지 법적인 구속력을 발휘하는 데 있지는 않습니다.

실제 면에서 - 이 소견서가 법적인 구속력을 발휘하지 않는 건 사실이지만 공개 파일로 들어가므로 많은 특허 보유자들은 탐탁치 않게 여기기 마련입니다. 소견은 특허 변리사를 통해 익명으로 요청할 수도 있습니다. 특허청에서 제시하는 소견은 모두 발표된다는 점에 유의하십시오.

### 발명가 기밀보장

발명가는 특허/출원 발표에 자신의 이름과 주소를 밝히지 않을 권리가 있습니다. 그에게는 특허/출원 자체에 본인의 이름을 밝히지 않을 권리도 있습니다.

실제 면에서 - 유익한 변경이지만 다른 국가들이 이대로 따를 경우에만 그렇습니다. 어쨌든 근무지와 같은 다른 통신주소로 연락하게 할 수는 있을 것입니다.

### 갱신료 납기 기간 s25 PA 1977 (s8 PA 2004)

갱신료 납기 변경이란 3개월 갱신료 납기 기간, 6개월 연체 납기 기간, 및 19개월 회복 기간이 해당 달의 마지막 날에 종료된다는 점입니다.

### 일자 미정

### 치료/진단 방법 New s 4A PA 1977 (s1 PA 2004)

사람이나 동물의 몸에 대한 치료 및 진단방법은 산업적으로 적용할 수 없다가 보다는 특허적격이 될 수 없는 주제입니다.

*실제 면에서 - 치료방법에 대한 청구범위는 여전히 허용되지 않으므로 실제로 효과가 없습니다.*

이상의 변경에 대해서, 그리고 이것이 귀하에게 어떤 영향을 미칠 것인가에 대해서 추가 정보나 설명이 필요하면 Alison Care([acare@kstrode.co.uk](mailto:acare@kstrode.co.uk)), Ron Camp([rcamp@kstrode.co.uk](mailto:rcamp@kstrode.co.uk)), 또는 평소에 연락하시던 Kilburn & Strode 자문에게 연락해 주십시오.