

상황 설명

영국 특허청의 새 견해

영국 특허청에서는 영국 특허의 유효성 및 침해 문제와 관련하여 독립적인 소견서를 제시하는 신규 업무를 실시하고 있습니다. 이 새 업무가 마련된 건 영국 법정에서 진행되는 높은 법적소송 비용과 장기간에 대한 염려가 계속 증가하고 있기 때문입니다. 따라서 이 업무의 역점분야는 경제성과 속도입니다. 영국 특허청에서 발급하는 소견서에는 구속력은 없으며, 다만 특허권자나 잠재적인 침해자에게 분쟁 해결에 도움이 될 수 있는 독립적인 의견을 신속하고 저렴하게 제공하는데 그 의도가 있습니다.

공식적인 수수료 £ 200에 누구든지 다음에 대한 소견서를 요청할 수 있습니다:

- a) 어떤 특정 행위가 영국 특허의 침해에 해당하는가, 또는
- b) 영국 특허에서 설명되는 발명이 신규(novel)에 속하는가 아니면 발명(inventive)에 속하는가(불충족성과 같은 무효나 추가된 문제와 같은 다른 근거는 제외).

물론 소견 “요청자”는 제기된 문제에 대해 관심을 가지는 여타 당사자를 밝힐 의무가 있지만 특허 변리사를 통해 익명으로 소견을 요청할 수도 있습니다. 영국 특허청에서는, 제기된 문제가 이전 절차에서 충분히 검토되었거나 요청이 “하찮거나 번잡한 것”일 경우에는 소견서 발급을 거부할 수도 있습니다!

소견 요청에는 제기된 문제와 관련하여 특정 입장을 지지하는 증거와 이론전개가 따라야 합니다. 요청 내역은 영국 특허청 웹사이트 (www.patent.gov.uk/patent/opinions/requested)에 발표되며 제 3자는 이 요청서 발표 이후 4주만에 거기에 제기된 문제에 대한 의견을 제출해야 합니다. 이 기간이 지나면 이 소송에 관련되는 사람은 누구든 (가령, 특허권자든, 요청자든) 추가로 주어지는 2주 안에 의견을 답변으로 제출할 수 있습니다. 그런 다음 영국 특허청 선임 심사관이

(그리고 영국 특허청 웹사이트를 통해서) 소견서를 발급하는데 전체 과정은 요청서 제출 3개월 안에 종결하도록 의도되어 있습니다.

이 소견서에서 침해사항이 없다거나 그 특허가 무효하다는 결론이 내려질 경우, 특허 보유자는 이 소견서 발급 3개월 내에 공식 수수료 £50를 납입하면서 소견 검토를 요청할 수 있습니다. 여기서도 제 3자 의견을 소견 발표 4주 내에 이 요청과 관련해서 제출할 수 있습니다. 이 재검토의 결과는 구속력이 없고, 소견서와 마찬가지로 현재 검토중인 사안에 기초하여 누구든 법정 소송을 제기하는 걸 막을 수 없습니다.

궁극적으로 이러한 업무의 성공과 유용성은 전혀 구속력이 없는 소견에, 특히 영국 법정에서, 어느 정도 무게를 두느냐에 달려 있을 것으로 보입니다.

소견서 업무에 대한 상세한 정보는 영국 특허청 웹사이트를 참조하십시오:
www.patent.gov.uk/patent/opinions/index

질문이 있으면 서슴지 마시고 Nick Lee(nlee@kstrode.co), Steve Gledhill (sgledhill@kstrode.co) 또는 평소에 연락하시는 Kilburn & Strode 자문에게 연락해 주십시오.