

문 의	산업재산보호협력국 다자기구팀	과 장 여인홍 042-481-8197 사무관 최교숙 042-481-5071
 		2019년 10월 14일(월) 배포(09:00) 즉시 보도해 주시기 바랍니다.

브렉시트 이후 영국 內 지재권 보호를 위한 주의사항

특허청(청장 박원주)은 우리기업이 브렉시트로 인한 피해를 입지 않도록 영국 內 지식재산 권리 보호에 주의해 줄 것을 당부했다.

유럽지식재산청(EUIPO)에 등록되어 있는 EU상표와 등록공동체디자인의 경우, 브렉시트 이후 영국 지식재산청에 의하여 영국 內 권리로 자동 승계되므로 별도의 신청이 필요하지 않다.

다만, 영국 지식재산청은 자동 승계된 상표와 디자인에 대해 새로운 등록증을 발행하지 않고 신규로 등록번호만 부여할 예정이므로, 해당 권리를 가진 경우 자신의 권리를 모니터링 하는데 주의를 기울일 필요가 있다.

영국에서 사용한 적이 없거나, 더 이상 사용할 계획이 없는 등의 이유로 자동 승계를 원하지 않는 권리자는 영국 지식재산청으로 적용예외(Opt-out) 신청을 하여야 한다.

브렉시트 이후 영국 內 상표와 디자인 보호를 위하여 출원을 준비 중인 경우에는 유럽지식재산청이 아닌 영국 지식재산청으로 출원하여야 한다.

유럽지식재산청은 EU 소속기관으로 브렉시트 이후 영국은 유럽 지식재산청의 회원국 자격도 상실하게 되기 때문이다.

브렉시트 이전 유럽지식재산청으로 출원하고 브렉시트 시점까지 심사가 종결되지 않은 경우라면, 출원인은 기존 상표·디자인의 우선일 및 출원일을 인정받기 위하여 브렉시트 시작일로부터 9개월 이내 영국 지식재산청으로 재출원하여야 한다.

한편, 유럽특허청(EPO)에서 담당하는 특허의 경우 브렉시트 전후로 변동사항이 없다. 유럽특허청은 EU 소속기관이 아니므로 브렉시트 이후에도 영국의 회원국 자격에 변동이 없기 때문이다.

특허청은 혼란을 최소화하기 위한 영국 측의 노력에도 불구하고 권리의 자동 승계나 적용 예외(opt-out) 신청, 영국 지식재산청을 통한 별도 출원, 기한 내 재출원 등 권리자와 출원인 측의 적절한 대응이 불가피한 상황이므로, 브렉시트로 인한 피해가 발생하지 않도록 우리 기업의 세심한 주의를 당부했다.

※ 붙임: 브렉시트를 대비한 우리기업의 주의 사항



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 산업재산보호협력국 다자기구팀 사무관 최교숙(☎ 042-481-5071)에게 연락주시기 바랍니다.

< 브렉시트를 대비한 우리 기업의 주의사항 >

Q1 : 영국에서 사업 중이거나 사업을 준비 중인 이유로, 영국 內 상표와 디자인 보호가 필요합니까?

YES ↓

이미
EU상표, 등록공동체디자인을
보유하고 있습니까?

→
YES

- 출원인의 신청이나 수수료 납부 등의 별도 조치없이 영국 內 권리로 자동 승계됨
- 다만, 자동 승계된 영국 권리에는 별도의 등록증 발행없이 새로운 번호*만 부여되므로, 기업 자체적으로 영국 內 권리를 모니터링하는 것이 바람직
 - * 영국상표 등록번호 : 기존 EU상표 등록번호 앞에 식별기호 'UK009'를 부가
 - 영국디자인 등록번호 : 기존 등록공동체디자인 등록번호 앞에 식별번호 '9' 부가
- 영국 內 권리의 존속 기간은 EU상표, 등록공동체디자인의 잔여 존속기간과 동일하고, 존속기간 갱신은 영국지식재산청을 통하여 진행되며 갱신수수료가 필요함

NO ↓

EU상표, 등록공동체디자인을
출원 계속 중*입니까?

*탈퇴일 이전 EU지식재산청으로 출원 하였으나, 아직 출원이 종결되지 않음

→
YES

- 기존 EU상표 출원 등의 출원일, 우선일을 승계하기 위하여, 출원인은 탈퇴일부터 9개월 이내에 영국으로 별도 출원(수수료 납부 등)을 하여야 함

NO ↓

영국에서 보호받을 수 있는
상표, 디자인 출원을 준비 중
입니까?

→
YES

- 영국지식재산청으로 상표와 디자인을 출원하여야 함
- 만약 영국 外 EU 회원국에서도 상표·디자인 보호가 필요한 경우, EU지식재산청으로도 출원하여야 함

Q2 : 영국 대리인을 통하여 EU지식재산청 업무(EU상표, 등록공동체디자인)를 진행하고 있습니까?

YES ↓

- 탈퇴일 이후에는 EU 內 다른 국가의 대리인을 선임하여야 함
- 다만, 영국 대리인이 다음 3가지 요건을 모두 충족한 경우에는 EU지식재산청 대리인으로 활동할 수 있음
 - ① 유럽경제지역 회원국(EU 27개국 및 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인) 중 한 국가의 법률대리인 자격을 취득함
 - ② 유럽경제지역 국가 內 영업소나 실제적·실효적 시설 또는 주소가 있음
 - ③ 해당 유럽경제지역 회원국에서 상표문제에 대한 대리인 자격이 있음
- 기존 영국 대리인은 영국 內 상표·디자인을 위한 영국 지식재산청 업무를 대리할 수 있음

Q3 : 영국 및 유럽에서 특허 보호가 필요하거나 이미 특허권을 확보하고 있습니까?

YES ↓

- 유럽특허청은 EU와 무관한 유럽특허조약에 근거하고 있으므로, 유럽특허청을 통한 특허는 브렉시트 이후에도 영국 및 모든 유럽 특허조약 회원국에서 유효함
- 기존 유럽특허조약 특허를 영국에서 사용하기 위하여 필요한 별도의 조치 없음