

RESEARCH ARTICLE

Implications of the EU Unitary Patent System and Unified Patent Court: Impact on Korea and its Strategies

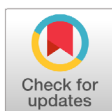
Kyungseo Min*

Master's Student, Department of Law, Korea University, Republic of Korea

*Corresponding Author: Kyungseo Min (liabang@naver.com)

ABSTRACT

The European patent industry has reached a major turning point because of the launch of its Unitary Patent System (UPS) and Unified Patent Court (UPC). South Korea is also affected by these changes and issues such as fragmentation of patent protection and jurisdiction, problems of choice of forum, and negative effects on small businesses. This study proposes a comprehensive strategy that considers these factors to protect Korea's patent industry and improve the competitiveness of Korean companies. Korean companies will increasingly use the UPS; therefore, appropriate responses are needed to employ it more effectively. Accordingly, measures such as strengthening dedicated personnel, appropriately using agreements, and responding to patent litigation using opt-outs were proposed at the corporate level. At the national level, it is recommended to establish a support system to strengthen the dedicated workforce of small enterprises and train European patent experts. More specific and practical actions should be developed in future studies.



Open Access

Citation: Min K. 2024. Implications of the EU Unitary Patent System and Unified Patent Court: Impact on Korea and the Strategies. The Journal of Intellectual Property 19(4), 1-23.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.4.1>

Received: September 20, 2024

Revised: September 30, 2024

Accepted: December 05, 2024

Published: December 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

KEYWORDS

Patent industry, Unitary Patent System, Unified Patent Court, EU, Korean patent system

원저

EU단일특허제도와 유럽통합특허법원 도입과 시사점 고찰: 우리나라에 미칠 영향과 그 대응전략을 중심으로

민경서*

고려대학교 일반대학원 법학과 석사과정

*교신저자: 민경서 (liabang@naver.com)

차례

1. 서론
 - 1.1. 연구배경 및 목적
 - 1.2. 연구 방법

2. EU 단일특허제도와 유럽통합특허법원에 대한 개념적 논의
 - 2.1. EU 단일특허제도의 형성 배경 및 주요 내용
 - 2.2. 유럽통합특허법원의 구조 및 주요 내용
 - 2.3. 제도의 시행 효과

3. EU 단일특허제도와 유럽통합특허소송의 법적 쟁점
 - 3.1. 특허보호의 분열
 - 3.2. 재판권 분열
 - 3.3. 법정지 선택의 문제
 - 3.4. 중소기업에 대한 효과 문제

4. 우리나라에 미칠 영향과 그 대응전략
 - 4.1. 우리나라 기업의 EU 단일특허제도 활용 현황 분석
 - 4.2. 우리나라의 대응전략 모색

5. 결론

국문초록

UPS와 UPC는 기존 유럽 특허제도의 문제점으로 지적되어 왔던 비용, 효율성, 법적 안정성을 보완하고자 출범했다. 이로 인해 유럽 특허 업계가 큰 전환점을 맞이했고, 우리나라도 그 변화로부터 자유로울 수 없다. 이 제도는 기존 제도의 단점을 보완하는 긍정적인 효과를 가져오지만 동시에 단점도 여전히 존재한다. 또한 특허보호의 분열, 재판권 분열, 법정지 선택의 문제, 중소기업에 대한 효과 문제 등의 쟁점이 존재한다. 본 연구에서는 우리나라의 특허 산업 보호와 기업들의 경쟁력 제고를 위해 이러한 요소들을 고려하여 종합적인 대응 방안을 제시해보고자 한다. 지금까지 서울반도체, 서울 바이오시스 등의 우리나라 기업들이 통합특허소송을 진행한 바 있다. 아직은 연구를 위한 사례가 부족한 편이지만 앞으로 우리나라 기업들의 UPS 제도 활용은 점차 늘어날 것이고 이를 보다 효과적으로 활용하기 위해서는 적절한 대응 마련이 필요하다. 이에 기업적 차원에서 출원 전략으로 핵심 특허 분산관리를 제시하였고, 전담인력의 강화와 오픈아웃 활용 전략, 소송펀딩, 상호합의 등을 제시하였다. 또한 바이오제 품 산업에서 보다 적극적으로 대응해야 할 것을 주장했다. 국가적인 차원에서는 중소기업의 전담인력 강화 지원 제도 마련과 IP 자격 인증제도 활성화를 통한 유럽 특허제도 전문가 양성, 소송펀딩 제도 활성화를 전략으로 제안하였다. 본 연구에서는 그 대응전략의 개략적인 방향만을 제시하였는데, 후속 연구를 통해 보다 구체적이고 실질적인 대응전략을 마련해야 할 것이다.

주제어

EU 단일특허제도, 유럽통합특허법원, 한국기업 대응전략, 지식재산 국제분쟁, 국제특허소송

1. 서론

1.1. 연구배경 및 목적

유럽 특허 관련 업계는 지난 2023년 6월 1일 ‘EU 단일특허제도(Unitary Patent System, 이하 UPS)’와 ‘유럽통합특허법원(Unified Patent Court, 이하 UPC)’의 출범으로 전환점을 맞이했다. EU 회원국 25개국은 2013년에 이미 유럽통합특허법원에 관한 협정(UPCA)에 서명한 바 있으나, 각국의 실질적인 의견통합과 시행에 어려움을 겪어왔다. 그러다 마침내 지난 2023년 2월 17일, 독일이 UPCA 비준 절차를 완료함으로써 협정이 약 10년만에 발효하게 된 것이다.

이에 대해 EPO 청장 안토니오 캄피노스(António Campinos)는 “유럽에서 지식재산권 보호에 대한 새로운 시대가 열렸으며, 유럽의 기업들이 낮은 비용으로 더 효율적인 특허보호 혜택을 받을 수 있게 되었다”고 밝혔고, 독일 법무부장관 마르코 부쉬만(Marco Buschmann)은 비준 당시 “독일의 기준으로 유럽에서 단일특허 보호가 개시되어 참여 회원국 모두에게 동등한 효력을 가질 수 있게 되었다”고 말했다.¹⁾

글로벌 시대인 오늘날 이러한 변화는 유럽에 국한되는 것이 아니라 미국, 아시아 등 세계 각지에 많은 영향을 미친다. 우리나라 역시 예외가 아니다. 유럽 특허청(이하 EPO)이 공개한 ‘2023 특허 지수(Patent Index 2023)’에 따르면, 당해 한국의 EPO 특허 출원 건수는 전체의 약 6%로, 미국, 독일, 일본, 중국에 이어 다섯 번째를 차지한다. 이는 전년 대비 21% 증가한 것으로, 특허 출원 상위 20개국 중 한국이 가장 높은 증가율을 보인다. EPO 출원 건수의 평균 증가율은 2.9%인데, 이보다도 5 배나 높은 수치인 것이다. 이처럼 한국이 유럽에 특허를 출원하는 비중은 상당하다. 특허 출원 건수가 많아지는 만큼, 유럽의 특허제도 변화에 영향을 받는 경우 역시 필연적으로 증가할 수밖에 없다.

뿐만 아니라 우리나라 기업들이 2023년 EPO의 전체 특허 출원 기업 종합 순위에서 상위권을 차지한다는 점을 보아도 그렇다. 해당 순위에서 삼성은 2위, LG는 3위이다. 2023년 삼성은 전년 대비 58.9% 증가한 4,760건의 유럽 특허 출원을 접수했으며, LG는 3,498건을 접수했다. 이어 SK그룹(305건), KT&G(244건), 현대자동차(238건)가 한국 내 유럽 특허 출원 상위 5대 기업이 되었다.²⁾

기업에게 해외 특허출원은 분쟁 발생의 불확실성을 줄이고 안정적인 글로벌 경쟁력 확보를 위해 필수적이다. 실제로 해외기업과 국내기업 간의 지식재산 분쟁은 빈번하게 발생하며 그 결과가 기업의 큰 손실이나 이득을 가져온다. 나아가 이것이 특정 산업 전체에 영향을 미쳐 국가적 손해로까지 이어질 수도 있다. 이러한 상황 속에서 우리나라 산업을 보호하고 우리나라 기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 유럽의 특허제도 변화에 알맞은 대응전략이 필요하다. 무엇보다 이와 같은 다국적 기업들이 우리나라 경제의 큰 축을 담당한다는 점에서 이들의 이익과 경쟁력을 보호하는 것은 특히나 중요하다. UPS와 UPC의 출범으로 유럽의 특허 업계가 새로운 판도를 맞이하는 만큼, 이미 유럽에 특허를 등록한 기업과 앞으로 등록할 기업들 모두 전략적으로 어떤 방식으로 특허제도를 선택하고 활용할지, 특허 소송에는 어떻게 대응해야 할지 등에 관한 종합적인 고찰이 요구된다. 이 제도의 이론적 기반에 관한 선행연구는 오래 전부터 많이 존재해왔다. 하지만 이 제도가 시행된 것은 비교적 최근인 탓에 그것이 우리나라에 미칠 영향과 그 대응전략에 관한 논의는 거의 이뤄지지 않았다. 따라서 본 연구에서는 UPS와

1) 염현철, “[국제] 유럽, 단일특허제도 개시... 참여 회원국 모두 동등한 효력 가질 수 있어”, 특허뉴스, <<https://www.e-patentnews.com/9336>>, 게재일: 2023. 3. 14, 검색일: 2024. 4. 18.

2) 배정환, “유럽 특허청 2023 특허 지수 발표, 한국 TOP 5 차지”, 경상일보, <<https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=994749>>, 게재일: 2024. 3. 20, 검색일: 2024. 4. 20.

UPC에 관한 이론적 고찰을 진행한 뒤, 그 현황과 문제점을 파악하여 우리나라의 국가적, 기업적 차원에서의 대응전략의 개략적인 방향성을 제시해보고자 한다. 그리하여 전환점을 맞이하는 유럽 특허업계에 우리나라 산업과 기업이 알맞게 적응하고 효과적인 대응 기반을 마련할 수 있기를 기대하는 바이다.

1.2. 연구방법

본 연구는 새로운 EU 특허제도의 출범에 대한 우리나라의 대응전략 모색에 앞서, 우선 UPS와 UPC의 주요 개념과 내용, 형성배경을 살펴보고자 한다. 기존의 유럽 특허제도와와의 비교분석을 통해 UPS에 대한 이해를 심화시키고 이를 바탕으로 그 시행 효과에 대해 명확히 이해할 수 있을 것이다. 또한 그 이론적 문제점들을 논하고, 우리나라의 UPS 활용 현황을 기업 사례를 중심으로 분석할 것이다. 이러한 분석을 기반으로 우리나라의 기업 차원의 대응전략과 국가 차원의 대응전략의 방향성을 종합적으로 모색함으로써 우리나라 산업과 기업의 유럽 시장 경쟁력 확보에 기여할 수 있을 것이다.

2. EU 단일특허제도와 유럽통합특허법원에 대한 개념적 논의

2.1. EU 단일특허제도의 형성 배경 및 주요 내용

2.1.1. 형성 배경

UPS는 2023년 6월 1일부터 시행되었다. 하지만 2013년에 EU 회원국 25개국은 이미 유럽통합특허법원에 관한 협정(UPCA)에 서명한 바 있다. 이는 유럽의 실질적인 시장 단일화를 위한 기술의 자유로운 이동 보장을 목표로, 제각각인 유럽의 지식재산권 제도를 하나로 통합하려는 시도였다. UPCA가 발효되기 위해서는 최소 13개국이 비준해야 하며, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽에서 특허가 가장 많은 3개국이 반드시 포함되어야 한다는 조건이 있다. 지난 2023년 2월 17일, 마침내 독일이 UPCA 비준 절차를 완료함으로써 약 10년만에 이 조건을 만족시킨 결과, 협정이 발효될 수 있었다.

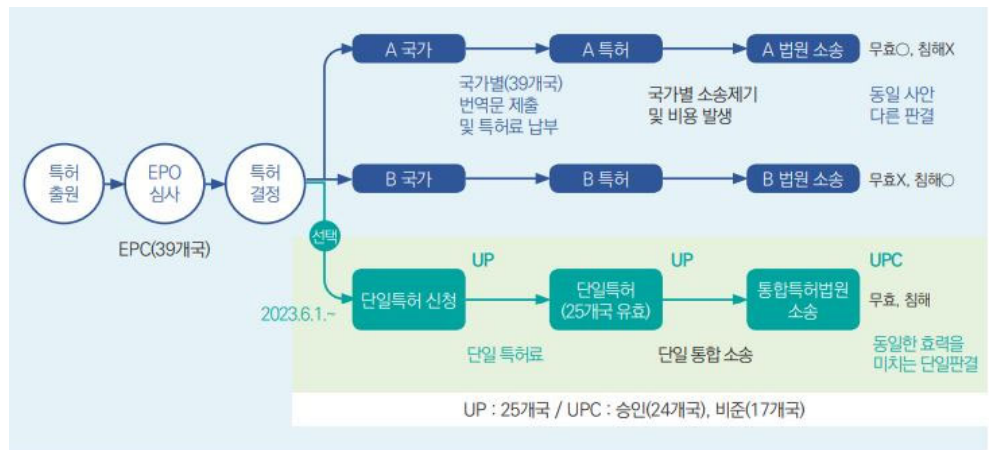
기존의 유럽특허제도에서는 비용문제, 효율성 문제, 법적 안정성 문제가 있었다. EPO에서 특허출원과 심사를 통일적으로 처리하고 있으나 유럽 각국에서 특허권을 집행하려면 개별국가에 번역문과 특허료를 내야한다.³⁾ 이 때문에 직간접적 비용이 과도하게 들었던 것이다. 또한 국가마다 절차 및 특허유효화(Validation) 조건, 사용언어 등이 다르기에 상당한 번거로움이 있다. 그리고 특허등록 후에도 특허무효나 특허침해문제가 생기면 각 회원국 법원에 특허소송을 제기하고 대응해야 하므로 특허권자나 침해혐의자의 입장에서 매우 비효율적이다.⁴⁾ 게다가 특정 특허권에 관한 동일한 사안에 대해 각 나라마다 다른 결정을 내릴 수 있어 법적 안정성까지 저해한다는 문제점이 있었다.⁵⁾ 이에 유럽 여러 나라에 걸쳐 특허권 보호 및 분쟁 해결에 대한 비용 대비 효율성을 높이고 법적 안정성을 보장함으로써 기존 제도를 보완하는 단일한 특허제도의 필요성이 제기되었던 것이다. 지금의 UPS는 그렇게 탄생하게 되었다.

3) 안재현, “유럽의 단일특허제도 및 통합특허소송제도에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제2호(2013), 8면.

4) 안재현, 위의 논문, 9면.

5) 안재현, 위의 논문, 9면.

<그림1 유럽의 기존 특허제도와 UPS 개요>⁶⁾



2.1.2. 적용 대상

UPS는 UPCA에 가입한 모든 참가국, 즉 계약국(Contracting Member States)을 대상으로 한다. <그림2>에서 볼 수 있듯이 UPS에 참여하는 국가들은 현재 EU 27개국 중 스페인, 크로아티아를 제외한 총 25개국이다. 처음 스페인과 폴란드는 UPCA에 서명하지 않았고, 크로아티아는 협정 체결 당시 EU 가입국이 아니었다.

<그림2 EPO 회원국 현황 및 UPS 참여국 현황>⁷⁾

<유럽특허청 회원국 현황 및 단일특허 시스템 참여국 현황>

Member states of the EPO (39)	States in enhanced co-operation (25)	Current Unitary Patent states (17)
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------



주1 : 유럽특허청(EPO) 회원국 39개 / 유럽 단일특허 시스템 서명국 25개국, 현재 17개국에 유효
 주2 : 유럽 단일특허 시스템 서명국 25개국(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden)

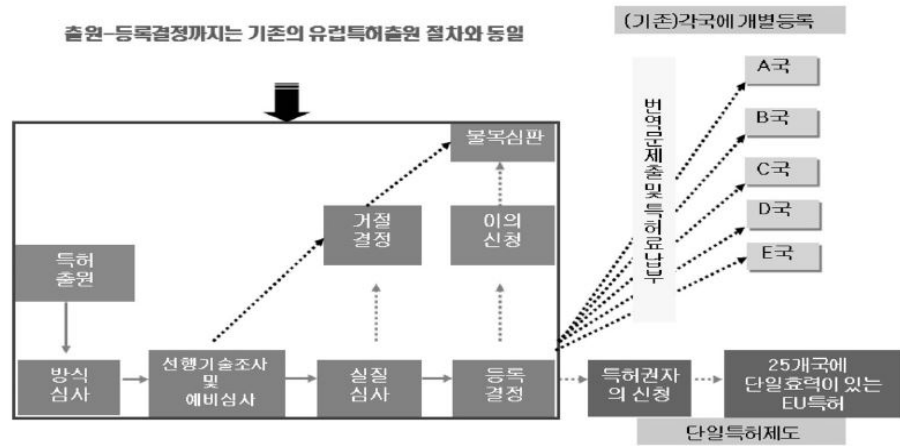
6) 특허청, “유럽시장에 진출하는 우리 기업이 알아야 할 유럽 단일특허, 통합특허법원 제도”, 특허제도과, 2023.
 7) 한국바이오협회 바이오 경제연구센터, “유럽 단일특허제도 및 통합특허법원 6월 1일 시행”, 한국바이오협회, 2023.

영국은 UPCA 서명 당시와 달리 2020년 1월 31일 EU에서 공식적으로 탈퇴했기 때문에 현재는 참여하지 않는다. 이에 계약국이 24개국으로 줄었으나, 폴란드가 UPS에 참여하게 되면서 다시 25개국이 참여하게 되었다. 이렇듯 계약국은 25개국이지만, 단일특허에 대한 UPC의 효력은 UPCA에 비준한 17개국에만 적용된다. 즉, 실제로 통합특허제도를 시행하고 있는 것은 현재 17개국뿐이라는 것이다. 한편, UPS 계약국이 아닌 유럽 특허협약(EPC) 회원국의 경우, EU에 가입하지 않은 국가-영국, 스위스, 노르웨이 등-라면 UPS를 적용할 수 없다. 이들에 한해서는 특허 관련 법률 업무를 여전히 개별적으로 집행해야 한다.

2.1.3. 등록 절차

UPS는 참여하는 모든 EU 회원국에서 동일한 효력을 가짐으로써 특허보호가 가능한 특허 등록 제도이다. 그런데 단일특허출원은 기존제도의 EPO를 통한 출원과 같은 방식으로 이뤄진다. EPO가 특허등록을 위한 단일 창구가 되고 그 출원과 심사절차가 동일하나, 단일특허로서의 효력이 발생하며 차후 특허분쟁이 발생할 경우 UPC를 통해 특허소송을 하게 된다는 차이가 있는 것이다.⁸⁾ 기존제도와 마찬가지로 출원 신청한 특허에 대해 EPO가 방식심사와 선행기술조사, 실체심사를 진행하고, 거절 여부를 결정한다. 거절 결정을 받은 출원인은 2개월 안에 EPO 심판부에 불복심판을 청구할 수 있고, 특허결정을 받았더라도 9개월 안에 이의신청이 있으면 거절될 수도 있다.⁹⁾ 하지만 결정적으로 기존제도와는 등록결정 이후가 다르다. 출원인이 특허결정을 받고 1개월 내 EPO에 단일특허로 신청해 등록하면 비준국 17개국에 단일한 효력이 있는 특허가 된다. 단일특허 신청은 2023년 6월 01일 이후 등록 결정된 건들에 한해서 가능하다. 다만, UPS는 기존 제도를 대체하는 것이 아니라 새로 추가되는 것이다. 따라서 둘은 병행하여 존재하는 것으로, 출원인의 선택 하에 <그림3>에서처럼 유럽 개별국에 출원 등록하는 것 역시 가능하다.

<그림3 UPS와 기존의 유럽 특허제도 출원 등록절차>¹⁰⁾



8) 한국바이오협회 바이오 경제연구센터, “유럽 단일특허제도 및 통합특허법원 6월 1일 시행”, 한국바이오협회, 2023, 2면.

9) 안재현, 앞의 논문, 12면.

10) Stefan Luginbuehl, “Unitary patent and unified patent litigation system: status and prospects”, EPO, 2013, p. 7의 그림 수정 보완(안재현, 앞의 논문, 12면, 재인용).

한편, 독일과 프랑스에서는 단일특허로 등록했다라도 해당국 특허청에 별개의 특허를 등록 (Double Protection)받을 수 있다.¹¹⁾

2.1.4. 단일특허의 비용

특허 등록 이전에 발생하는 EPO 출원비용, 심사비용 등은 기존의 유럽 특허제도와 동일하다. 그러나 등록 이후에 발생하는 연차료에 다른 점이 있다. 연차료란 특허권자가 특허료를 유지하기 위해 지불해야 하는 갱신 수수료를 말한다. 이는 고정되어 있고, 특허 출원인은 17개국에 1년에 한번 단일 연차료를 납부할 수 있다. 그런데 이 단일특허 연차료의 경우, (가장 많은 특허가 유효화 된) 유럽 개별 국가 평균 연차료의 약 4배에 달한다. 따라서 4개보다 많은 나라에 특허 유효화를 하고자 한다면, 기존 제도 대신 UPS를 선택하는 것이 비용 측면에서 유리하다.

<그림4 단일특허 갱신 수수료(연차료), 특허청 EU 통합특허제도 법령집>

단일특허 갱신 수수료

유로		유로	
2 년차	35	11 년차	1,460
3 년차	105	12 년차	1,775
4 년차	145	13 년차	2,105
5 년차	615	14 년차	2,455
6 년차	475	15 년차	2,830
7 년차	630	16 년차	3,240
8 년차	815	17 년차	3,640
9 년차	990	18 년차	4,055
10 년차	1,175	19 년차	4,455
		20 년차	4,855

그 외에도 단일특허 획득을 위해서는 번역 비용이 추가로 발생한다. 번역문에 관한 협정 시행 일부터 최장 12년(6년+6년)의 전환기간 동안 출원인에게는 번역문 제출 의무가 있다. EPO의 공식 언어는 영어, 독일어, 불어이다. 절차언어로 영어를 선택한 경우에는 불어/독어/네덜란드어 /이탈리아어 중 하나로 번역한 출원명세서를 제출하게 되고, 불어 또는 독어를 선택한 경우에는 영어로 번역문을 제출해야 한다.¹²⁾ 이때, 공식 언어가 아닌 다른 하나의 EU 회원국 언어로 된 출원명세서를 제출하게 되면 번역 비용이 추가로 발생하게 되는 것이다.

<그림4>를 통해서 연차료는 보호기간에 따라 누진적으로 상승함을 확인할 수 있다. 그렇지만 종합적으로 평균 10년 동안 단일특허를 유지하는 비용은 종전의 1/6 수준인 5,000유로밖에 안 된다.¹³⁾ 뿐만 아니라, 단일 특허 보호 수수료(RFeesUPP) 관련 규칙 4조 등에 따르면 EU 소재 중소기업의 경우 번역 비용 500유로를, 소기업은 모든 UPC 수수료를 40% 보상받을 수 있다.¹⁴⁾ 중소기업에 대한 이러한 감면 혜택은 이들의 경쟁력 제고를 위함이다.

11) EU 단일특허규정 제26조.

12) 특허청, 앞의 자료, 5면.

13) 특허청, 위의 자료, 5면.

14) Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection (RFeesUPP) (2015년 12월 15일 유럽특허기구 행정위원회 선정 위원회의 결정으로 채택된 단일 특허 보호 수수료(RFeesUPP) 관련 규칙) 제2조-제6조.

2.1.5. 유럽의 기존 특허제도와 비교

기존제도와 UPS의 차이점은 다음의 <표1>과 같이 정리할 수 있다.

<표1 유럽의 기존제도와 UPS 비교>¹⁵⁾

구분	기존 유럽 특허제도	EU 단일특허제도
적용 국가	EPC 체약국 39개국	UPCA 체약국 25개국(UPC 효력은 비준국 17개국)
출원/심사 절차	EPO를 통한 동일한 절차	EPO를 통한 동일한 절차
등록 절차	EPO 등록결정 후 개별국 특허청에 번역문 제출등록 필요(Validation)	EPO 등록만 필요
특허권 효력 범위	등록 진입한 개별 국가에만	25개국 전체 (UPC 효력은 비준국 17개국)
특허 비용	국가별 번역, 연차료, 관련 대리인 비용 필요	단일 연차료 납부 -> 개별 국가 4개국 연차료 정도
연차료 납부 방식	국가별 개별 연차료를 각국 특허청에 납부	EPO에만 단일특허 연차료 납부
번역	출원 시 국가별 지정 언어로 번역문 제출	출원 시 EPO 공식언어(영, 독, 불) 중 1개로 제출
운영기관	EPO	EPO

2.2. 유럽통합특허법원의 구조 및 주요 내용

2.2.1. 유럽통합특허법원의 구조

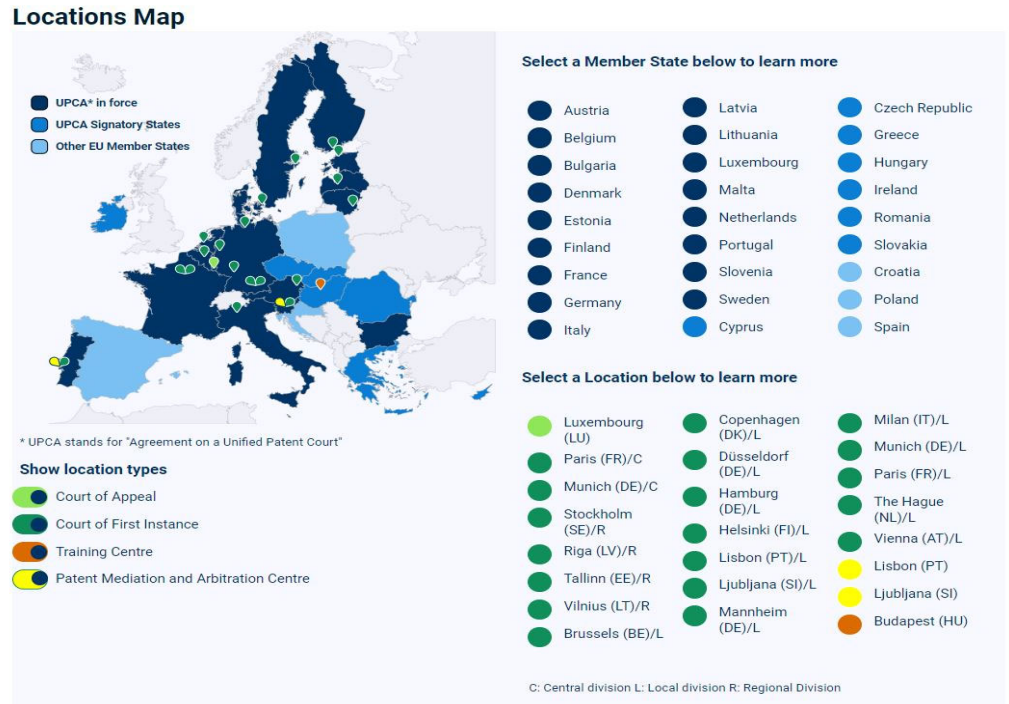
UPC는 EU 단일특허 관련 침해 및 유효성 문제를 판단하는 독점 권한을 갖는 통합법원이다. 현재는 UPCA를 비준한 17개국에 한해 관할권을 갖는다. UPC는 2심제로, 1심 법원(Court of First Instance)과 항소법원(Court of Appeal)으로 구성된다. 1심 법원은 중앙법원(Central Division), 역내 지법원(Regional Division), 국내 지법원(Local Division)으로 나뉜다. <그림 7>에 나와 있듯이 중앙법원은 특허의 유효성에 관해 판단하며 독일 뮌헨과 프랑스 파리에 위치한다. 지역부서(역내/국내 지법원)는 특허 침해에 관한 판단을 하는 부서로, 역내 지법원은 스웨덴, 라트비아, 리투아니아, 에스토니아 4곳에, 국내 지법원은 각 체약국 13개 지역에 마련되어 있다. 그리고 항소법원은 룩셈부르크에 두고 있다. 항소법원은 모든 사건에 관한 기록, 등록, 열람공개 등의 업무를 수행하며 등록처(Registry)를 이곳에 두고 있다. 한편, 국내 지법원이 없는 국가(몰타, 룩셈부르크 등)의 경우 중앙법원에 소송관할이 있다.

담당 사건의 기술 분야는 국제특허분류(International Patent Classification, IPC)에 따라 분담한다. 중앙법원 파리 지부는 B(조작, 운수), D(점유, 지류), E(고정구조물), G(물리), H(전기)를 전담하고, 뮌헨은 F(기계공학)를 전담한다.¹⁶⁾ A(생활필수품, 의약)와 C(화학)는 본래 런던에서 맡기로 했으나 영국이 EU를 탈퇴하며 파리와 뮌헨 지부가 나누어 맡기로 했다. 이후 2024년 6월 24일부터 밀라노가 런던을 대신하기로 결정되었다.

15) 특허청, 앞의 자료, 5면을 근거로 재구성.

16) 안재현, 앞의 논문, 17면.

<그림5 유럽 통합특허법원의 각 부서 위치>17)



2.2.2. 재판부의 구성

재판부는 개별 사건마다 새롭게 구성된다. 판사들의 국적을 고려하여 1심 법원의 재판부는 일반 판사 2명과 기술 판사 1명으로 이뤄지고, 항소 법원 재판부는 복수 국적의 일반 판사 3명과 기술 판사 2명으로 이뤄진다. 기술 판사란 기술 분야에서 자격과 경험을 갖춘 판사를 말한다.

- ① 1심법원(중앙법원, 지역부서): 모든 재판부는 체약국 내 다양한 국적의 판사로 구성 (UPCA §8①)
 - 중앙법원: 서로 다른 국적의 일반 판사 2인 + 기술판사 1인 (UPCA §8⑥)
 - 역내, 국내 지법원(지역, 광역법원): 일반 판사 3인(해당국 국적 2인 + 타국 국적 1인)으로 구성 (UPCA §8③, ④)
 - * 당사자의 요청이 있을 경우, 역내/국내 지법원은 기술판사 1인 추가 배정 (UPCA §8⑤)
- ② 항소법원 : 다국적 판사 5인(서로 다른 국적 일반 판사 3인 + 기술판사 2인)

2.2.3. 유럽통합특허법원의 관할권

- ① 유럽통합특허법원은 단일특허 및 기존 유럽특허의 무효, 침해 등에 대해 심리하나, 각 회원국 특허청에서 직접 받은 특허(National patent)에는 관할권이 없다.¹⁸⁾ 단, 기존 유럽특허의 경우 전환기간 동안(추후 서술할) 옵트아웃 신청을 통해 UPC 전속관할 가능성을 아

17) Unified Patent Court, "Locations Map", Unified Patent Court, <<https://www.unified-patent-court.org/en/court/locations>>, 검색일: 2024. 4. 20.

18) 특허청, 앞의 자료, 7면.

에 배제하고 개별 국가에서만 소송이 가능하다.

- ② 유럽통합특허법원의 담당사건(UPCA §32①) : (a) 특허침해 금지·예방 소송 및 실시권에 대한 반소, (b) 특허 비침해 확인소송, (c) 가처분과 금지명령 소송, (d) 특허무효 소송 및 (e) 무효 반소, (f) 가처분으로 인한 손해배상 소송, (g) 특허허여 이전의 발명사용 또는 선사용 관련 소송, (h) 실시권의 보상을 위한 소송 등¹⁹⁾
- ③ 유럽통합특허법원의 관할(UPCA §33) : 중앙법원-특허무효 & 비침해 확인 지역, 광역법원 - 특허침해

2.2.4. 옵트아웃(Opt-Out) 제도

UPCA는 기존의 유럽특허에 대한 UPC의 관할권에 관해 유예기간 동안 예외 조항을 둔다. 우선, 옵트아웃(Opt-out) 제도란, 시행일인 2023년 6월 01일을 기준으로 7년의 유예기간 동안 UPC가 아닌 개별 국가의 법원에서만 소송이 제기될 수 있도록 UPC의 관할권을 배제하는 것을 말한다. 아울러, UPS 시행 3개월 전(sunrise period)인 2023년 3월 01일~5월 31일까지도 옵트아웃 신청이 가능하다. 다시 말해 기존 제도 하의 특허권자가 옵트아웃 신청을 하면, 이전과 마찬가지로 그 특허소송은 각국 법원에만 제기 가능하다. 따라서 옵트아웃 신청 전에 제기된 소송에 대해서는 개별 국가의 법원과 UPC의 중복 관할을 받게 된다. 덧붙여 옵트아웃 신청 이후에 1회 한정으로 옵트아웃 철회(Opt-in)를 할 수 있다. 한편, 유예기간 이후인 2030년 5월 31일부터는 기존 유럽특허에 대해서도 UPC가 단일특허처럼 단독 담당하게 된다.

앞서 언급했듯이 UPC의 특허침해 및 무효 결정은 UPCA에 비준한 모든 국가에 효력을 갖는다. 따라서 만일 UPC의 결정으로 단일특허가 무효가 되면 특허권자는 그 효력이 미치는 모든 국가에서 권리를 잃을 위험이 생긴다. 무엇보다 기존 제도를 통해 획득한 유럽특허 역시 UPC의 판단 대상이 된다는 점에서 그 위험성이 커진다. 이전까지 문제없이 누려왔던 특허권도 한 번의 새로운 단일특허소송으로 유럽의 광범위한 지역에서 무효가 되어버릴 수도 있기 때문이다. 옵트아웃 제도는 바로 이러한 위험성을 줄이기 위해 특허권자에게 주어진다. 옵트아웃 신청을 통해 개별국 법원이 관할권을 갖게 되므로 특허권자는 종전의 특허권이 한꺼번에 무효화 되는 위험에서 벗어날 수 있다.

따라서 특허 무효화 리스크 분산 측면에서 옵트아웃 제도는 유리하다. 하지만 동시에 특허침해금지를 하지 못해 발생하는 리스크 측면에서는 옵트아웃을 신청하지 않는 것이 낫다. 이 경우 옵트아웃이 UPC의 결정으로 광범위한 유럽 지역에 자신의 특허권 보호를 행사할 수 없게 만들어 특허침해의 위험에 노출되기 때문이다.

2.3. 제도의 시행 효과

UPS와 UPC는 앞서 언급한 기존 유럽 특허제도의 문제점들을 보완한 제도라는 점에서 크게 비용절감, 효율성, 법적 안정성 측면의 긍정적인 효과를 야기한다.

첫째, 비용 측면에서 단일특허 출원, 심사 및 등록에 대한 연차료와 번역비용 등에 있어 절감 효과를 기대할 수 있다. 연차료의 경우 사실상 4개보다 많은 나라에 특허 유효화를 할 때로 한정되지만, 개별 국가마다 상이한 특허 등록 및 소송 절차에 따른 부차적인 비용이 발생함을 감안할 때 이는 분명한 장점이다. 단일특허에서는 동일한 비용으로 나머지 13개국에 대한 특허권을 더 확보할 수 있다는 점에서도 그렇다. 무엇보다 중소기업 등은 번역 비용 보상 제도를 통해 비

19) 특허청, 앞의 자료, 7면.

용을 절감할 수 있다.

둘째, 효율성 측면이다. 특허 등록 시에도 한 번의 요청만으로 유럽 여러 지역에서 특허권을 보호받을 수 있게 되기에 절차적으로 간단하다. 또한 특허 분쟁 발생 시, (체약국에 한해서) 여러 나라에 걸쳐 개별적인 해결절차를 밟을 필요가 없어진다. UPC에서 내리는 일괄적인 판단 덕에 특허권자들은 시간과 비용을 모두 절약할 수 있다.

셋째, 법적 안정성은 동일한 사안(또는 특허권)에 대해 국가마다 다른 결정을 내리지 않게 됨으로써 확보된다. 이는 특허권자 혹은 기업에게 특허에 관한 단일한 규칙이 제공되는 것과 같고 법적인 명확성도 높아져 더 큰 법적 안정성으로 이어지게 된다.

넷째, 특허분쟁해결의 전문성과 신뢰성 향상 효과도 기대할 수 있다. 특허사건을 전담하는 특허법원설립, 각 기술분야에 정통한 기술판사의 참여 등으로 특허분쟁해결의 전문성과 판결에 대한 신뢰성이 향상될 수 있다.²⁰⁾ 그 외에도 UPS 하에서는 단일특허의 라이선스 및 이전 등에 대한 법적인 지위 정보의 제공으로 기술이전과 투자 활성화에 기여할 수 있다는 효과도 발생한다.²¹⁾

UPS는 긍정적인 효과와 동시에 부정적인 효과도 갖는다. 첫째, 추가 번역 요구이다. 영어로 특허를 출원한 경우, EU의 다른 언어로 번역 제출해야 한다. 이에 추가적인 번역 비용이 들어간다. 둘째, 짧은 신청 기간이다. 특허 등록 결정 이후 출원인은 1개월 이내에 단일특허를 신청해야 한다. 그런데 이 기간은 매우 짧아서 번역을 준비하고 특허권자로부터 지침 등을 얻기에는 부족할 수 있다. 셋째, 광범위한 특허 효력이다. 이 제도의 가장 큰 강점으로 꼽히는 부분이지만 동시에 단점으로 작용할 수도 있다. 단일특허라서 무효 결정을 받으면 그 무효의 효력 역시 유럽 지역에서 광범위하게 미치기 때문이다. 넷째, 약 4개국 수준의 연차료이다. 위에서 언급했다시피 UPS에서의 연차료는 기존 제도에서 개별 국가의 연차료보다 비싸다. 4개국 이상에서 특허 유효화를 할 때에는 장점이 되나, 그렇지 않을 경우에는 비용 부담이 오히려 증가한다는 문제가 있다.

3. EU 단일특허제도와 유럽통합특허법원의 법적 쟁점

지금까지 UPS와 UPC에 대한 개념적 고찰과 그 효과의 장점과 단점까지 알아보았다. 이 제도가 갖는 부정적인 효과의 일면을 넘어 이론적 쟁점에 대해서도 살펴봄으로써 이것이 우리나라에 미칠 영향과 그 대응전략 고찰의 초석을 마련할 수 있을 것이다.

3.1. 특허보호의 분열

UPS가 초래하게 되는 특허보호의 분열은 장소적 적용 범위와 실제적 적용 범위로 구분할 수 있다.²²⁾ 우선, UPS는 유럽의 전 지역에서 시행되지 않는다는 장소적 한계가 있다. UPCA에서 명한 25개국만 이에 참여하는데 실제로 효력이 발생하는 것은 이에 비준한 17개국 뿐이다. 엄밀히 따지면 이는 결국 본래 UPS가 목표로 했던 유럽 특허의 시장 단일화를 이룬 것이 아니다. 물론 시간이 지나 이 제도가 자리를 잡고 참여하는 유럽 국가들이 늘어나게 되면 자연스럽게 해소될 수 있다. 그렇지만 여전히 유럽 연합 내 실제적 분열로 이어진다는 문제가 남아있다. 유럽 개별국마다의 법과 절차에 따르는 특허, EPO가 부여하고 UPC에 따르는 특허, EPO가 부

20) 안재현, 앞의 논문, 28면.

21) 특허청, 앞의 자료, 7면.

22) 김용진, "유럽연합 특허시스템의 대대적 변혁과 그 교훈", 『법제연구』, 제54호(2018), 319면.

여하지만 (옵트아웃, 계약국의 협정 미비준 또는 비유럽연합국 등의 이유로) UPC에 따르지 않는 특허, 그리고 단일한 효력을 갖는 EU 특허 등 4개의 특허가 경합적으로 병존하며, 이는 출원인에 의하여 선택적 내지는 중첩적으로 존재할 수 있다.²³⁾ 그래서 여전히 스페인 등 UPS에 불참하는 국가에서의 특허권 보호를 위해선 별도 절차를 밟아야만 한다. 특히 스페인은 유럽 안에서 빼놓을 수 없는 중요 시장이라 특허권 취득 및 보호를 위한 개별적인 노력과 비용을 들여야 한다.²⁴⁾

3.2. 재판권 분열

특허보호의 분열은 재판권 분열 문제로 이어진다. 위에서 언급한 바와 같이 4개의 특허가 병존하는 탓에 특허분쟁의 관할법원도 복잡해진 것이다. UPC의 출범으로 특허권자는 기존처럼 무작정 특허우호적인 지역의 법원을 찾아 선택하는 것이 아니다. UPCA에 불참하거나 비준하지 않은 국가들의 경우, 그 특허들은 단일하지 않고 별개로 존재하므로 종전과 같이 각국의 법원에 제소해야 한다. 또한 UPCA에 비준한 국가는 UPC에 제소해야 하지만, 옵트아웃 제도로 인해 일정기간(7년-최장 14년)의 경과 기간에는 개별국가 법원에서 소송이 이뤄질 여지가 남아있다. 즉, EU 차원에서의 특허보호 방안과 개별국가 차원에서의 보호 방안이 여전히 공존한다는 점에서 아직은 UPS가 유럽 특허권의 완전한 통합을 이룩하지는 못했다고 볼 수 있다.²⁵⁾

3.3. 법정지 선택의 문제

「통합특허법원 설치에 관한 협약」은 UPC가 재량으로 특허의 침해 여부에 관한 사항과 특허의 유효성 여부에 관한 사항을 분리하여 심리할 수 있다고 규정한다.²⁶⁾ 이에 따라 UPC가 특허 침해와 유효성에 대한 심리를 분리하게 되면 중앙법원은 유효성 여부를, 국내/역내 지법원은 침해 여부를 다루게 된다. 그런데 이는 법정지 선택의 문제(Forum Shopping)문제를 야기할 수 있다. 여러 지역부서가 청구범위 해석 및 실체법 등과 관련해 각기 다른 접근 방식을 취할 수 있기 때문이다. 이로 인해 다른 부서보다 특허권자 친화적인 법원이 생길 수 있다.

구체적으로 침해 소송의 경우, 침해지가 여러 나라에 걸쳐있게 되면 지역부서 간에 중첩적, 경합적 토지관할 문제가 나타날 수 있다.²⁷⁾ UPC 협정 제33조 1항에 따라 인정되는 침해지와 법정 관할로 피고의 주소지 내지는 영업소 소재지가 여러 나라에 분포되어 있는 경우가 이에 해당한다. 그밖에도 유럽연합 역외에 주된 영업소 또는 영업소를 두고 있는 피고는 중앙법원에 소를 제기할 수도 있으며(협정 제33조 1항), 특정회원국 내에 지역부서를 두고 있지 아니한 경우에도 중앙법원에 제소할 수 있다(협정 제33조 1항).²⁸⁾ 이러한 경우 특허권자, 즉 원고는 자신이 원하는 판결을 얻게 될 확률이 높은 법원을 선택하게 된다. 그리고 이것은 특허권자의 효율적인 권리실시를 저해할 수 있는 요인이 된다.

23) 김용진, 위의 논문, 319면.

24) Kevin P. Mahne, "A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.94 No.2(2012), p. 20.

25) 김용진, 앞의 논문, 328-329면.

26) Agreement on a Unified Patent Court, §15.

27) 김용진, 앞의 논문, 329면.

28) 김용진, 앞의 논문, 329면.

3.4. 중소기업에 대한 효과 문제

UPS가 출범한 것은 이 제도의 도입이 비용 측면에서 효과적일 것이라는 예측에 기반한다. 그런데 일부 특허법 전문가들과 특허 실무자들은 현재의 UPC의 구조를 고려할 때, 오히려 전보다 더 많은 비용이 들 것으로 예측하기도 한다.²⁹⁾ 뿐만 아니라, 유럽에서 연간 허여되는 특허 중에서 단 2%만이 27개 EU 회원국 전체에 유효한 특허이며, 40% 이상은 유럽에서 가장 큰 시장을 가진 5개 국가에서만 유효한 특허인 것으로 나타났던 것이다.³⁰⁾ 이에 따르면 EU 회원 25개국을 대상으로 하는 이 제도는 사실상 대부분의 중소기업 특허권자들에게 그닥 필요하지 않게 된다. 물론 아직까지 특허권자, 특히 기업들이 UPS를 활용할 때 필요한 비용을 추산하는 일률적인 기준 및 명확한 예측치는 없다. 이는 시간이 지나 제도의 시행 누적치가 쌓이면 어느 정도 확보될 것으로 보이므로 추후 다시 논의해보아야 한다.

이처럼 UPS가 특허권자에게 적합할지에 관해서는 각각 처한 상황 등에 따라 달라질 수 있음을 알 수 있다. 그렇기에 특허권자는 UPS의 장단점과 여러 쟁점들을 고려하여 상황에 맞게 특허 취득 방법을 결정해야 한다.

4. 우리나라에 미칠 영향과 그 대응전략

4.1. 우리나라 기업의 EU 단일특허제도 활용 현황 분석

UPS와 UPC가 시행 된지 얼마 되지 않아 알려진 사건 및 분석 연구는 현재 거의 없다. 우리나라 기업의 활용 현황 분석에 앞서 전반적인 UPS 시행 현황을 살펴보도록 하겠다.

제도 시행 6개월 만인 2023년 12월 1일 기준, 15,118건의 단일특허 신청이 접수되었고, 이 중 단일특허로 등록된 것은 14,714건 이다.³¹⁾ 이는 2023년에 승인된 104,611개의 유럽특허 중 14%에 해당한다. 철회된 것은 단 21건뿐이고 거절된 것은 단 8건 뿐이다. 철회된 것은 갱신 비용(연차료) 미지급이나 특허권자의 포트폴리오 정리 등 일반적인 이유로 추측되며, 거절된 건수가 극히 적은 것으로 보아 단일 특허를 획득하는 것이 상대적으로 쉽다는 것으로 해석된다.³²⁾ <그림6>은 2023년 9월 기준 우리나라를 포함한 다른 나라들의 단일특허 신청 건수이다. 유럽 역내 나라들의 신청이 가장 활발하고, 우리나라 등 유럽 역외 국가들은 기존의 유럽특허 출원 비중과 비교했을 때 상대적으로 덜 활발함을 확인할 수 있다. 당시 기준 총 37건의 특허침해 소송과 7건의 취소 소송, 그 외 사건 10건이 제기되었다. 분야별 현황을 살펴보면 당시 기준 파나소닉이 오포·샤오미(자회사)를 상대로 12건의 4G 등 이동통신 관련 특허에 대한 침해청구를 제기했고, 필립스가 벨킨을 상대로 3건, 화웨이가 넷기어를 상대로 1건 등 통신분야 표준필수특허(Standard Essential Patent) 관련 사건이 다수 진행되었다.³³⁾ 이와 함께 암젠(Amgen), 사노피(Sanofi), 구찌(Gucci), 아그파(Agfa) 등의 제약 및 고급 패션 분야 등에서도 소송도 활발히 이뤄졌다.³⁴⁾

29) House of Commons European Scrutiny Committee, "The Unified Patent Court: Help or Hindrance?", Sixty-Fifth Report of Session 2010-2012, The Stationery Office, 2012, 79 at 28.

30) Id. at 27.

31) Andrew Tiberia et al., "Unitary Patents: The First Six Months in Data", Marks&Clerk, <<https://www.marks-clerk.com/insights/articles/unitary-patents-the-first-six-months-in-data/>>, 검색일: 2024. 4. 25.

32) David Al-Khalili, "Six months of the UPC: a deep dive into the statistics", D Young&Co, <<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-six-months-statistics>>, 검색일: 2024. 4. 25.

33) 주벨기에 대사관, "[지재권정책] 단일특허/통합특허 법원 주요 동향", 주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 겸 주북대서양조약기구 대한민국 대표부, <https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7571/view.do?seq=1344814&page=1>, 검색일: 2024. 4. 19.

<그림6 단일특허 신청 건수 (EPO)>

국가	유럽 특허 출원(2022)	UP 요청(2023년 9월 17일 기준)
미국	48,088	1,327
독일	24,684	1,834
일본	21,576	319
중국	19,041	492
프랑스	10,900	738
대한민국	10,367	220
스위스	9,008	536
네덜란드	6,806	343
영국	5,697	410

4.1.1. 서울반도체 VS Amazon(아마존)

우리나라 기업이 UPS를 활용한 사례로는 지난 2024년 3월 5일 서울반도체가 Amazon(아마존) 유럽을 상대로 UPC에 특허침해 소송을 제기(Case ID: ACT_10738/2024)한 것이 대표적이다.³⁵⁾ 독일 파트너 Julia Schönbohm과 Bolgo Elgen이 이끄는 Linklaters 팀이 회사를 대리해 뒤셀도르프 지역부서에 두 가지 특허에 대한 침해 소송을 제기했다. 서울반도체는 18,000개 이상의 특허를 보유하고 있는데, 그 중 판매금지 신청을 낸 것은 시간에 따라 LED 조명 제품의 밝기와 색상을 조절할 수 있는 특허기술이다.³⁶⁾ 소송에 포함된 또 다른 특허는 방열 설계가 중요한 자동차 조명에 일반적으로 사용되는 방열 LED 패키지에 관한 것이다.³⁷⁾ 지난 5년간 서울반도체와 그 계열사는 미국, 독일, 프랑스, 네덜란드 법원에서 자사의 특허를 침해한 제조사 및 유통업체를 상대로 15건의 금지명령을 성공적으로 획득한 바 있다. 그동안 서울반도체는 특허침해 혐의가 있는 제품의 판매 중단을 위해 여러 나라에서 별도의 소송을 제기해야 했다. 그러나 UPC의 출범으로 유럽특허소송에 대해서는 단 한 번의 소송으로 유럽 다수의 지역에 효력을 미칠 수 있게 되었다. 이에 서울반도체는 아마존이 업계 선두 기업인만큼 유럽을 중심으로 특허 침해 혐의 제품의 ‘유통 및 판매를 막는 것’을 목표로 삼고 소송을 제기했다. UPC의 결정 내용은 향후 유사 사례나 다른 플랫폼에도 구속력을 갖게 되고, 아마존이 업계 선두 기업이란 점에서 그 효과가 더 클 것임을 알 수 있다. 따라서 서울반도체는 아마존을 직접적인 특허 침해 혐의로 고소하지 않고, 이 미국 회사가 유럽에서 특허 침해 제품의 판매를 중단하지 않을 경우 책임을 묻는 소송을 제기한 것이다. 해당 사건은 아직 진행 중이다.

4.1.2. 서울바이오시스(Seoul Viosys) VS 독일 expert klein GmbH, expert e-Commerce GmbH

지난 2023년 10월 13일 뒤셀도르프 지방법원에 서울 바이오시스가 독일 expert klein

34) 주벨기에 대사관, 위의 글.

35) 사건번호: ACT_10738/2024

36) 황민규·이소연, “Seoul Semiconductor files patent case against Amazon”, The Chosun Daily, <https://www.chosun.com/english/industry-en/2024/03/05/CK7UM2ZJ0VHHPBZ6G7MFFKCQA/>, 게재일:2024. 3. 5, 검색일: 2024. 4. 15.

37) Id.

GmbH 및 expert e-Commerce GmbH를 상대로 특허침해 소송을 제기했다. 소송절차는 독일어로 진행되었고, 발광다이오드에 관한 유럽특허 EP3223320(사건번호 ACT_594849/2023) 및 EP3926698(사건번호 ACT_579244/2023)에 근거하고 있다.³⁸⁾ 이는 LED 반도체 구조에 대한 특허로 기관 주변의 절연층과 전극 구조 형상을 한정해 일컬으며 2011년 출원된 한국특허를 우선권으로 출원되었다.

한편, 피고 expert klein GmbH는 2024년 1월 20일 유럽특허법원 온라인 사건관리시스템 CMS에 장기간 접근 불가능했다는 사유로 반소제기 기한 2주 연장을 요청했다. 그런데 원고의 소장이 서면으로 피고에게 전달되었고 이로써 CMS 장애와 무관하게 해당 소장이 피고에게 전달된 시점부터 언제든지 완전하게 접근 가능했다고 밝혀졌다.³⁹⁾ CMS가 기술적으로 불가능하다는 주장이 제기되지 않았고, 이는 명백하지도 않다는 사유로 반소제기 기한 연장요청은 기각되었다.⁴⁰⁾

이어서 피고 expert klein GmbH는 상기 2개의 특허에 대한 무효소송을 2024년 1월 23일에 각 침해 소송 내에서 반소로 제기했다.⁴¹⁾

4.1.3. 서울바이오시스(Seoul Viosys) VS 프랑스 Laser Components SAS

2023년 12월 5일 서울 바이오시스가 프랑스 Laser Components SAS를 상대로 파리 지방법원에서 특허침해소송을 제기했다. 소송절차는 당연히 프랑스로 진행되었고 원고는 피고를 상대로 유럽특허 EP3404726 (자외선 발광장치)에 근거해 특허 침해를 주장했다.⁴²⁾ 자외선 발광장치는 2016년 출원된 한국특허를 우선권으로 출원되었으며, LED 반도체 구조에 대한 특허로 전극 주위 절연층 형상을 한정하고 있다.

4.2. 우리나라의 대응전략 모색

위에서 살펴 본 것처럼 우리나라 기업이 UPC를 통한 UPS를 활용한 사례들이 존재한다. 그렇지만 아직 그 사례가 많지 않아 보편적인 경향성 등을 도출해내긴 어렵다. 이에 앞에서 다룬 본 제도에 관한 이론적 고찰과 함께 개략적인 대응 방향성을 제시하고자 한다. 대응전략 모색을 위한 방향성은 크게 기업적 차원과 국가적 차원으로 나누어 제시할 수 있다.

4.2.1. 기업적 차원의 대응전략

4.2.1.1. 출원 전략: 핵심 특허 분산관리

UPS와 UPC의 도입으로 유럽에서의 특허 소송을 개별적으로 진행할 필요가 없어졌다는 점에서 절차적 편의가 보장된다. 기업에게는 시간과 비용 측면의 효율성이 생기는 것이다. 하지만 패소하게 되면 17개국 모두에서 특허 효력이 정지될 우려가 부담으로 작용하기도 한다. 기업이 확보한 주요 특허가 UPC에서 무효 판결을 받을 경우, 전체 유럽 시장에서 해당 특허가 무효화되어 시장 경쟁력에 치명적인 타격을 받기 때문이다. 이를 방지하기 위해 우리나라 기업은 분할 출원을 통한 핵심 특허 분산관리 전략을 활용할 필요가 있다. 중요한 특허는 국가별로 개별 출

38) 사건번호: UPC_CFI_363/2023

39) 사건번호: UPC_CFI_363/2023, 주요사건번호 ACT_579244/2023 에 대한 App_2249/2024

40) Id.

41) EP3223320에 대한 무효소송 UPC: CC_3555/2024

EP3926698에 대한 무효소송 UPC: CC_3580/2024

42) 사건번호: UPC_CFI_440/2023

원을 하여 단일 무효화의 위험을 분산시키는 것이다. 핵심 특허 분산 관리와 국가별 특허 전략을 병행함으로써 우리나라 기업들은 UPS를 효과적으로 이용할 수 있을 것이다. 다만, 특허가 사업에 결정적인 영향을 미치는 업체(개인, 중소기업 또는 제약업체)의 경우에는 유럽 시장점유율의 확실한 확보를 위해 일괄 무효의 위험을 감수하더라도 단일특허로 출원하는 것이 바람직할 것이다.⁴³⁾

4.2.1.2. 전담인력 강화

위의 사례에서 살펴보았다시피 우리나라 기업들이 UPC를 통해 소송하는 경우가 종종 있다. UPS와 UPC가 안정화됨에 따라 특허분쟁과 통합특허소송의 빈도가 점차 늘어날 가능성도 염두에 두어야 한다. 따라서 기업들은 반드시 리스크 관리를 위한 IP, 특히 유럽 특허 관련 전담인력의 강화에 노력을 기울여야 한다. 무엇보다 UPC에서는 본인 소송을 금지(UPCA §48)하는 규정을 두어 변호사(lawyer) 및 유럽 특허변리사(patent attorney) 강제주의를 명확히 하는 대리인제도를 두고 있다. 대리인 자격을 소유할 수 있는 조건도 별도로 존재하기 때문에 유럽에 진출하는 것을 목표로 하거나 특허가 많아 해외로부터 특허권 보호의 필요성이 큰 경우라면 그 전담인력 강화의 필요성이 더욱 강조된다. 2019년 기준 전담인력을 보유한 기업의 평균 전담인력 수를 기업유형별로 살펴보면, 대기업이 2.8명으로 가장 많았고, 중견기업 1.8명, 중소기업 1.5명의 순으로 기업 규모에 비례한다.⁴⁴⁾ 또한 지식재산의 담당인력 중 변리사를 보유한 비율은 대기업 7.1%, 중견기업 5.6%인 반면 중소기업의 1.6%로 매우 낮다.⁴⁵⁾ 이를 통해 특히 중소기업의 UPS에 대한 대비가 부족함을 예상할 수 있다.

기업들은 IP(특히 유럽 특허 관련) 전담인력 강화를 위한 전담 팀을 구축해야 한다. 전담 팀으로 하여금 특허 관리, 라이선스 협상, 분쟁 대응 등 IP와 관련된 업무를 담당하도록 하고, 유럽 내 특허 환경 모니터링 체계를 확립할 수 있다. 현지 법무법인과 협력 관계를 맺어 특허 분쟁에 대비한 리스크 관리를 할 수도 있을 것이다. 강화된 인력 체계를 통해 특허 만료와 데이터 독점권의 만료 시점을 전략적으로 조율할 필요 역시 존재한다. 물론 중소기업들에게는 비용이나 부족한 전문 인력, 운영 시스템 등이 부담으로 다가오겠지만 전담인력 강화를 통해 글로벌 시장에서 보다 활발히 UPS를 활용하고 소송에 대응한다면 특허권을 보호하고 유럽시장에서 경쟁력을 제고할 수 있을 것이다.

4.2.1.3. 옵트아웃(Opt-out) 활용 전략

앞서 논의한 바에 의해 기업들은 적절한 특허소송제도를 선택할 수 있어야 한다. 옵트아웃을 신청해야 할지 여부를 신속히 결정하고, 유럽의 여러 지역에 걸쳐 관할권이 존재하는 경우 어떤 법정지를 선택할지 합리적으로 따져보아야 한다.

만일 우리나라 기업이 UPCA에 가입한 EU 지역 내 현지법인이나 영업소를 두고 있는 경우라면 UPC의 재판관할이 발생하고, 그 때문에 공장 강제집행 대상이 된다. 이를 노리고 유럽의 기업이 우리나라 기업을 대상으로 침해금지 결정을 이끌어 낼 수 있는 개별 법원에 소를 제기할 수도 있다. 옵트아웃을 활용한 선제공격에 대해서는 우리나라 기업이 중앙법원에 무효소송을 제기해 특허법원 관할 배제를 차단하는 전략을 구사할 수 있다.⁴⁶⁾ 이로써 원고가 유리하게 법

43) 김용욱, “유럽 신규특허제도 UP 및 UPC에 관한 연구: 유럽 출원 및 유럽 특허소송 전망”, 서울대학교, 석사, 2023, 89면.

44) 광현 외 3인, “국가별·출원주제별 IP 전략 가이드라인개발에 관한 연구”, 한국지식재산연구원, 2019, 7면.

45) 광현 외 3인, 위의 보고서, 7면.

46) 김용진, “특허침해소송 관할의 국제적 발전 동향과 우리나라에의 영향 분석”, 『외법논집』, 제42권 제3호(2018), 338면.

정지를 선택하는 전략에 대응할 수 있다.

그밖에도 보유 특허의 상업적 가치를 포함한 중요도 및 소송 리스크 등을 철저히 분석하여 옵트아웃 제도를 적절하게 활용할 수 있을 것이다. 특허의 중요도 및 유효성과 상관없이 보유하고 있는 모든 특허를 옵트아웃하고 필요한 특허만 옵트아웃을 철회(Opt-in)하는 전략 등도 고려해볼 수 있다.⁴⁷⁾

4.2.1.4. 소송펀딩 활용 전략

소송펀딩은 제3자(펀딩회사)가 소송 비용을 지원하고, 승소 시 일정 비율의 배상금을 받는 것을 말한다. 국제 특허분쟁은 비용 부담이 매우 큰 반면 중소기업은 자금력이 부족하기 때문에 소송을 포기하거나 방어에 소극적일 가능성이 높다. 그러므로 소송펀딩 제도가 활성화되면 자금 부담을 덜어주어 중소기업도 적극적으로 지식재산권을 보호할 수 있는 여지가 커진다. 또한, 기업은 소송 결과에 따른 재정적 리스크를 펀딩 제공자와 공유하게 된다. 따라서 소송펀딩을 통해 기업이 패소 시 리스크를 분산할 수 있다는 장점이 있다. 이는 중소기업뿐만 아니라 대기업에게도 소송펀딩의 활용 유인이 된다. 마지막으로 소송펀딩은 경쟁력 있는 분쟁 대응수단이라는 점이다. 소송펀딩을 통해 중소기업 혹은 소규모 특허권자도 글로벌 대기업과의 분쟁에서 자금력의 차이를 극복하고 IP 보호를 위해 적극적으로 대응할 수 있다.

영미권을 비롯한 외국에서는 소송펀딩이 이미 활발하게 이루어지고 있다. 특히 영국 상위 10개 소송 펀드 운용사(litigation funder)중 8개는 최근 IP 사건에 투자하기 위해 적극적으로 움직이고 있는데, 외국에서 소송 펀드는 지난 10년 동안 기관 투자자를 위한 새 주요 자산 클래스로 부상하였고, IP 침해와 관련된 사건들은 본질적으로 복잡하고 국제적이기에 소송 자금 조달에 적합한 수단으로 평가받기 때문이다.⁴⁸⁾ 이에 반해 한국의 소송펀드 시장은 불모지에 가까웠으나 2023년 3월 리걸테크 기업 로앤굿을 필두로 소송펀드 시장에 진입하는 기업이 늘어날 전망이다. 국제적으로 소송펀드 시장이 성장하는 만큼 우리나라 기업들도 소송펀딩을 보다 적극적으로 활용할 수 있어야 할 것이다.

4.2.1.5. 그 외 기업 행동전략

앞선 우리나라 기업들의 사례에서는 특허 소송을 통해 단일특허권을 행사한 경우만을 살펴 보았다. 서울반도체가 아마존 기업을 대상으로 광범위한 특허권 보호를 이끌어낸 것처럼 통합 특허소송을 진행하는 것이 편리할 수도 있지만, 신속한 처리를 위해서는 당사자간 합의를 하는 것이 더 효율적일 수 있다. Air Up과 아마존의 합의 사례나 중국 화웨이와 아마존의 소송 없는 합의처럼 불필요한 분쟁을 줄임으로써 양쪽 기업 모두 시간적, 비용적 측면에서 이익을 얻을 수도 있기 때문이다.

구체적인 산업 분야 측면에서 살펴보면 특히 바이오제품 산업에서의 적극적인 대응 전략 확립이 요구된다. 바이오제품은 특허 보호를 받으며 시장을 독점하는 것이 비교적 가능한 분야이기 때문이다. 의약품, 의료기기 등 바이오헬스 제품은 특허가 핵심 자산인데, 대표적으로 세계 1위 매출 의약품인 휴미라는 2002년 미국 FDA의 허가를 받아 2003년에 본격 출시되면서 지난 20년간 130개에 달하는 특허로 보호를 받으며 2022년까지 전세계 누적매출액 2190억 달러를 기록했다.⁴⁹⁾ 물론 그만큼 특허분쟁도 많다는 점에서 보다 적극적인 확장 및 대응 준비가 필요

47) 김용욱, 앞의 논문, 91면.

48) 김용욱, 앞의 논문, 84면.

49) 한국바이오협회 바이오경제연구센터, 앞의 보고서, 2면.

한 것이다. 그리고 의약품 시장, 특히 그 중에서도 바이오시밀러 분야는 가장 치열하게 특허전쟁이 벌어지는 분야로, 바이오시밀러를 판매하기 위해서는 현지 규제당국의 판매 허가를 받는 것과 별도로 오리지널 의약품 개발사의 특허 공세를 무력화시킬 구체적인 전략이 필요하다.⁵⁰⁾

우선, 주요 특허국가 집중 보호 방식이 있다. 유럽 내 바이오시밀러 시장이 특히 활발한 독일, 프랑스, 스페인과 같은 주요 국가에서 추가적으로 국가별 특허를 확보하는 것이다. 이는 특정 국가 내에서만이라도 특허 효력을 유지하여 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 하기 위함이다. 혹은 한국과 EU 국가들 간의 기술 협력 프로젝트를 확대하여 특허 출원 단계부터 공동으로 관리하는 방식도 가능하다. 이 과정에서 양국 간의 기술 협력과 연구 개발 지원이 확대되면 유럽 특허 확보와 오리지널사의 법적 대응에 대비하기가 용이해질 것이다. 그러나 기술 유출이나 이익을 독점하지 못하는 등의 문제가 있으므로 기업은 특허시장 분석을 면밀하게 하여 적절한 전략을 세워야 할 것이다.

4.2.2. 국가적 차원의 대응전략

국가적인 IP 관리 지원 증가의 바람직한 사례로는 프랑스가 있다. 프랑스 내 'IP 문화'의 부재는 20여년 전부터 지적되었고, 이를 개선하고자 프랑스 정부는 10여년 전에 'ReseauSATT' 및 'France Brevet'라는 라이선싱 조직을 설립 및 편당하였으며, 프랑스 특허청(INPI) 및 프랑스 라이선싱 협회(LES) 등이 주축이 되어 다수 IP 인지/자각 프로그램들이 개발되어 성공적으로 자리를 잡았다.⁵¹⁾ 이렇듯 국가적인 차원에서의 지원 또는 대응은 지식재산 분야의 발전에 유의미한 효과를 가져온다.

4.2.2.1. 중소기업 전담인력 강화 지원

위에서 살펴본 바와 같이 기업들 중 특히 중소기업은 그 필요성에 비해 IP 전담인력 강화에 소극적이다. 지식재산에 지출할 예산이 충분한 대기업과 달리 중소기업은 특허의 해외출원 및 등록에 투자할 수 있는 비용이 제한적이기 때문이다. 따라서 국가적인 차원에서 예산부족으로 해외출원이 어려운 중소기업들을 적극 지원하는 제도를 마련해야 한다. 이는 단지 중소기업 그 자체에만 이득을 가져다 주는 것이 아니다. 정부차원의 이러한 지원을 통해 우리나라 산업과 무역환경의 긍정적인 변화와 발전을 이끌어 낼 수 있다. 그 구체적인 방안은 다음과 같다.

(1) 전담인력 양성 프로그램 운영

정부 차원에서 특허청, 한국지식재산연구원(KIIP) 등과 협력하여 우리나라 기업 IP 및 유럽 특허 전담인력 양성을 위한 실무 중심의 교육 프로그램을 운영할 수 있다. IP 전문가나 역량을 갖춘 대기업의 IP 인력을 멘토 및 컨설턴트로 연계하여 중소기업 전담인력에 실무 노하우와 전략을 전수하는 방식으로 진행한다면 실질적인 효과를 기대할 수 있을 것이다. 멘토 및 컨설턴트 인력을 지원하는 대기업에는 인센티브를 제공하여 협조를 유도한다. 특히 초기 단계의 중소기업은 경험 부족으로 어려움을 겪기 때문에 IP 멘토링/컨설팅을 통해 실질적인 지식과 노하우를 익힐 수 있을 것이다.

(2) 중소기업 전담 인력 채용 지원 및 인센티브 제공

고용 지원금과 세제 혜택 제공은 국가 차원에서 가장 기본적이고 효과적으로 시행할 수 있는

50) 한국바이오협회 바이오경제연구센터, 앞의 보고서, 2면.

51) 김용욱, 앞의 논문, 84면.

전략이다. IP, 특히 유럽 특허 전담인력 팀/부서를 구축하는 중소기업에 대해 인건비의 일부를 국가가 부담함으로써 채용 부담을 완화할 수 있다. 또한, 중소기업이 IP 전담 인력을 고용할 경우 세액 공제나 지원금을 제공하여 기업들이 IP 및 유럽 특허 전문가를 적극 채용할 수 있도록 유도하는 것도 가능하다.

4.2.2.2. 유럽 특허제도 전문가 양성: IP 자격 인증제도 활성화

중소기업의 전담인력 강화 지원과 더불어 국가적인 차원에서 유럽 특허 전문가를 양성하는 것도 하나의 좋은 방법이 될 것이다. 지금까지 논의해온 바와 같이 유럽의 UPS 효과는 광범위하게 적용되기에 그 파급력이 이전에 비해 상당하다. 더구나 우리나라의 증가하는 유럽 특허 출원 비중을 고려해보아도 이에 대한 보다 전문적인 대응 준비를 위한 인재 양성에 노력을 기울일 필요가 있다.

IP 자격 인증 제도를 본격적으로 도입하여 지식재산 관리 및 보호 관련 국가공인자격증(예: 지식재산관리사) 제도를 활성화시켜야 한다. 이때 중요한 점은 유럽 특허 제도에 관한 전문가를 양성해야 한다는 것이다. 따라서 기존에 우리나라에서 주로 활용되던 지식재산 분야와 더불어 글로벌 특허 업계 동향을 파악하고 대응할 수 있는 지식을 갖추 수 있도록 국가 교육프로그램을 제공하고 인증시험을 구성해야 한다. 이로써 기업들이 보다 확실히 자격을 인증 받은 인재를 고용할 수 있도록 유도하는 것이다. 장기적으로 우리나라 지식재산 분야의 발전으로 이어질 것을 기대할 수 있다.

4.2.2.3. 소송펀딩 제도(Litigation Funding)의 활성화

앞서 언급했듯이, 우리나라의 소송펀딩 시장은 아직 초기단계에 불과하다. 기업들의 의지만으로는 원활하게 이루어지지 않을 우려가 있으므로 국가적인 차원의 소송펀딩 제도 활성화 방안이 필요하다. 우선, 정부나 지방자치단체에서 중소기업 지원 펀드 또는 기관을 조성해 운영할 수 있다. 자체적으로 소송펀드를 운영하거나 기존 소송펀딩 회사가 중소기업을 위한 IP 특화 펀드를 조성하도록 지원하는 것이다.

추가로, 국가가 진행하는 소송펀딩 활용 교육 및 컨설팅 서비스 제공도 가능하다. 우리나라는 아직 소송펀딩 제도에 대한 인식이 부족하고, 그에 대한 접근성이 특히나 낮은 중소기업을 위해 이용 방법과 리스크를 교육하는 프로그램을 제공할 수 있다. 혹은 소송펀딩 제공자와 기업을 연계시켜주는 컨설팅 프로그램 운영도 효과적인 방법이 될 것이다.

5. 결론

UPS와 UPC는 기존 유럽 특허제도의 문제점으로 지적되어 왔던 비용, 효율성, 법적 안정성을 보완하고자 출범했다. 이로 인해 유럽 특허 업계가 큰 전환점을 맞이했고, 우리나라도 그 변화로부터 자유로울 수 없다. 이 제도는 기존 제도의 단점을 보완하는 긍정적인 효과를 가져오지만 동시에 단점도 여전히 존재한다. 또한 특허보호의 분열, 재판권 분열, 법정지 선택의 문제, 중소기업에 대한 효과 문제 등의 쟁점이 존재한다. 본 연구에서는 우리나라의 특허 산업 보호와 기업들의 경쟁력 제고를 위해 이러한 요소들을 고려하여 종합적인 대응 방안을 제시해보고자 했다. 지금까지 서울반도체, 서울 바이오시스 등의 우리나라 기업들이 통합특허소송을 진행한 바 있다. 아직은 연구를 위한 사례가 부족한 편이지만 앞으로 우리나라 기업들의 UPS 제도 활용은 점차 늘어날 것이고 이를 보다 효과적으로 활용하기 위해서는 적절한 대응 마련이 필요하다.

다. 본 연구에서는 기업적 차원에서 출원 전략으로 핵심 특허 분산관리를 제시하였고, 전담인력의 강화와 오픈아웃 활용 전략, 소송편당, 상호합의 등을 대응전략으로 제시하였다. 또한 바이오제품 산업에서 보다 적극적으로 대응해야 할 것을 주장했다. 국가적인 차원에서는 중소기업의 전담인력 강화 지원 제도 마련과 IP 자격 인증제도 활성화를 통한 유럽 특허제도 전문가 양성, 그리고 소송편당 제도 활성화 지원 방안을 전략으로 제안하였다. 본 연구에서는 대응전략의 개략적인 방향만을 제시하였는데, 후속 연구를 통해 보다 구체적이고 실질적인 대응전략을 마련해야 할 것이다.

참고문헌

학술지(국내 및 동양)

김용진, “유럽연합 특허시스템의 대대적 변혁과 그 교훈”, 『법제연구』, 제 54호(2018).

김용진, “특허침해소송 관할의 국제적 발전 동향과 우리나라에의 영향 분석”, 『외법논집』, 제 42권 제3호(2018).

안재현, “유럽의 단일특허제도 및 통합특허소송제도에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제2호(2013).

학술지(서양)

Kevin P. Mahne, “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe’s Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol.94 No.2(2012).

학위논문

김용옥, “유럽 신규특허제도 UP 및 UPC에 관한 연구: 유럽 출원 및 유럽 특허소송 전망”, 서울대학교, 석사, 2023.

인터넷 자료

배정환, “유럽 특허청 2023 특허 지수 발표, 한국 TOP 5 차지”, 경상일보, <<https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=994749>>, 게재일: 2024. 3. 20, 검색일: 2024. 4. 20.

염현철, “[국제] 유럽, 단일특허제도 개시... 참여 회원국 모두 동등한 효력 가질 수 있어”, 특허뉴스, <<https://www.e-patentnews.com/9336>>, 게재일: 2023. 3. 14, 검색일: 2024. 4. 18.

주벨기에 대사관, “[지재권정책] 단일특허/통합특허 법원 주요 동향”, 주벨기에 유럽연합 대한민국 대사관 겸 주북대서양조약기구 대한민국 대표부, <https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7571/view.do?seq=1344814&page=1>, 검색일: 2024.04.19.

황민규·이소연, “Seoul Semiconductor files patent case against Amazon”, The Chosun Daily, <<https://www.chosun.com/english/industry-en/2024/03/05/CK7UM2ZJOVHHPPBZ6G7MFFKCQA/>>, 게재일:2024.03.05, 검색일: 2024.04.15.

Andrew Tiberia et al., “Unitary Patents: The First Six Months in Data”, Marks&Clerk, <<https://www.marks-clerk.com/insights/articles/unitary-patents-the-first-six-months-in-data/>>, 검색일: 2024. 4. 25.

David Al-Khalili, “Six months of the UPC: a deep dive into the statistics”, D Young&Co, <<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-six-months-statistics>>, 검색일: 2024. 4. 25.

Unified Patent Court, “Locations Map”, Unified Patent Court, <<https://www.unified-patent-court.org/en/court/locations>>, 검색일: 2024. 4. 20.

연구보고서

곽현 외 3인, “국가별·출원주체별 IP 전략 가이드라인개발에 관한 연구”, 한국지식재산연구원, 2019.

기타 자료

특허청, “유럽시장에 진출하는 우리 기업이 알아야 할 유럽 단일특허, 통합특허법원 제도”, 특허제도과, 2023.
한국바이오협회 바이오 경제연구센터, “유럽 단일특허제도 및 통합특허법원 6월 1일 시행”, 한국바이오협회, 2023.

House of Commons European Scrutiny Committee, “The Unified Patent Court: Help or Hindrance?”, Sixty-Fifth Report of Session 2010-2012, The Stationery Office, 2012.

Stefan Luginbuehl, “Unitary patent and unified patent litigation system: status and prospects”,
EPO, 2013.