

유럽의 단일 특허제도 및 통합 특허소송제도에 관한 고찰

안재현*

목 차

- I. 서언
- II. 현행 유럽 특허제도
 - 1. 유럽 특허제도의 개관
 - 2. 유럽 특허의 출원 · 등록 절차
- III. EU 단일 특허제도
 - 1. 단일 특허제도의 추진 배경
 - 2. 단일 특허제도의 추진 경위
 - 3. 단일 특허제도의 주요 내용
 - 4. 언어와 번역 문제
- IV. 통합 특허소송제도
 - 1. 통합 특허법원의 설립과 구조
 - 2. 1심법원의 구성과 역할 분담
 - 3. 항소법원(Court of Appeal)
 - 4. 재판부의 구성
 - 5. 재판 관할
 - 6. 특허중재조정센터
- 7. 대리인
- 8. 절차 언어
- 9. 영업비밀의 보호
- 10. 협정의 발효와 경과 규정
- V. 유럽의 통합 특허소송제도와 미국 특허소송제도의 비교
 - 1. 특허사건 전담 법원의 설립 배경
 - 2. 미국 CAFC의 경험과 EU 통합 특허법원의 전망
 - 3. EU의 통합 특허소송제도와 미국 특허소송제도의 기타 유사점
- VI. 유럽 단일 특허제도와 통합 특허소송제도에 대한 기대와 우려
 - 1. 긍정적 측면
 - 2. 비판적 측면
- VII. 결론: 시사점

* 충남대학교 법과대학 대학원 박사과정, 특허청 특허심판원 심판장.

초록

유럽연합이 2012년 12월 단일 특허(unitary patent)에 관한 특허 패키지(patent package) 법안을 최종 승인하고, 시행을 기다리고 있다. 1978년부터 유럽특허청(EPO)에서 특허출원과 심사를 통일적으로 처리하고 있으나 특허권을 행사하려면 개별국가에 번역문과 특허료를 내고 등록을 해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 들었다. 또한, 특허소송은 각국 법원에서 다루기 때문에 나라별로 재판결과가 달라 법적 안정성이 저해되어왔다. 앞으로 단일 특허제도가 시행되면 각국에 등록할 필요없이 출원부터 등록까지 모든 특허절차를 EPO에서 하며, 단일 특허등록부에 등록되면 스페인과 이탈리아를 제외한 25개 참가국에 단일 효력이 있는 단일 특허가 된다. 단일 특허는 하나의 특허처럼 취급되어 특허의 무효, 소멸 등 권리변동이 있으면 모든 참가국에서 운명을 같이 한다. 출원 등 모든 절차는 영어, 불어, 독어로만 하게 되고 위 언어를 공용어로 사용하지 않는 EU 국민은 번역비용을 보상받는다. 다만, 특허분쟁이 발생한 때에는 특허권자는 침해혐의자의 요구에 따라 명세서의 전문 번역을 제공해야 한다.

특허분쟁도 통합된 특허법원에서 전담하게 되어 소송의 경제성과 일관성이 높아진다. 통합특허법원은 1심 법원과 항소법원으로 구성되며 1심 법원은 중앙법원과 국내 지법원, 역내 지법원으로 구분된다. 중앙법원은 파리(전기), 런던(화학), 뮌헨(기계) 세 곳에 설치되며 기술분야에 따라 사건을 분담하게 된다. 국내 지법원과 역내 지법원은 특허사건이 많은 계약국(들)의 신청에 따라 신청 국가에 설치한다. 침해사건은 원칙적으로 지법원 전속 관할이며, 무효사건은 중앙법원 전속 관할이다. 그러나 당사자의 희망 또는 기타 여러 변수에 따라 바뀔 수 있다. 항소법원은 최종심이며 그 판결에 불복할 수 없다. 1심 재판부는 복수 국적의 판사 3인으로 구성한다. 중앙법원에는 기술판사 1인이 포함되며 지법원에도 당사자의 요청에 따라 기술판사를 추가 배치할 수 있다. 항소법원의 재판부는 법률판사 3인과 기술판사 2인 등 복수 국적의 5인 판사로 구성한다.

EU의 통합 특허소송제도는 특허사건의 항소심을 전문법원에서 전담한다는 점에서 미국의 연방순회항소법원(CAFC) 및 일본 지적재산고등재판소의 특허사건 관할 집중 제도와 유사하다. 미국은 CAFC 설치 이후 특허사건 판결의 전문성과 일관성이 높아져 당사자가 유리한 법원을 찾아다니는 포럼 쇼핑(forum shopping)이 크게 줄었다. 앞으로 EU에서도 특허법원이 가동되면 판결의 전문

성, 일관성이 높아질 것으로 전망된다.

이번 EU의 특허제도 개혁은 특허 취득과 분쟁 해결의 시간과 비용을 절감하고 유럽에서의 특허경쟁력을 높일 좋은 기회이다. 또한, 특허사건을 전문적인 특허법원에서 전담하는 국제추세를 따라서 우리나라도 침해사건과 무효사건을 모두 특허법원 등 전문 법원에서 전속 관할하는 통합 특허소송제도의 도입이 필요하다.

주제어

단일 특허, 통합 특허법원, 연방순회항소법원(CAFC), 지적재산고등재판소, 포럼 쇼핑(forum shopping), 통합 특허소송제도

I. 서언

유럽 특허제도에 큰 지각변동이 일어나고 있다. 약 40년 전부터 시작된 유럽 단일 특허(unitary patent)제도와 유럽 통합 특허소송제도 창설 노력이 마침내 결실을 보아 내년 시행을 앞두고 있다.¹⁾ 지난해 12월 17일 유럽연합이사회(EU Council)와 유럽의회(European Parliament)는 유럽 단일 특허제도 창설에 관한 규정²⁾과 번역에 관한 규정³⁾ 및 통합 특허법원에 관한 협정⁵⁾ 등 이른바 단일 특허에 관한 특허 패키지(patent package) 법안을 승인하였다. 앞의 두 규정은 지난 1월 20일 자로 발효가 되었다. 그러나 시행은 내년 1월 1일 또는 통합 특허법원에 관한 협정의 발효일 중 더 늦은 날부터 할 예정이다. 통합 특허법원에 관한 협정은 지난 2월 19일 유럽연합 각료들로 구성된 경쟁력 이사회에서 스페인, 폴란드, 불가리아 3개국을 제외한 24개국 각료들이 서명함으로써 성공적으로 체결되었다.⁶⁾ 이 협정은 내년 1월 1일 또는 13번째 회원국(유럽 특허가 많은 독일, 프랑스, 영국은 반드시 포함되어야 함)의 비준서 또는 가입서 기탁일로부터 4개월 되는 달의 1일 중 늦은 날에 발효할 예정이다. 이 글에서는 단일 특허와 통합 특허소송제도를 낳게 된 현행 유럽 특허제도의 주요 내용을 살펴보고 단일

1) 단일 특허의 정식명칭은 '단일 효력이 있는 유럽특허(European patent with unitary effect)'이다. 유럽연합 회원국은 2013년 3월 현재 27개국(7월부터는 크로아티아 가입으로 28개국이 됨)이나 스페인과 이탈리아가 특허출원언어에 자국어가 포함되지 않은데 불만을 품고 단일 특허제도에 불참하여 단일 특허제도는 25개국에 효력이 미치게 된다. 'EU 특허(EU patent)', '단일 특허(Unitary patent)'로 약칭되기도 한다.

2) Regulation (EU) No. 1257/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection.

3) Regulation (EU) No. 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.

4) EU의 법령 체계에서 '규정(Regulation)'이란 각 회원국의 별도 입법 조치 없이 각 회원국에 직접 적용되고 효력이 미치는 EU 규범이다. '규정'의 내용은 회원국 정부와 국민을 기속하며 국내법에 우선하는 효력이 있다. 이에 비해 '지침(Directive)'은 회원국 정부와 국민에 대한 직접적 효력은 없으며, 그 지침에 따른 국내법이 제정되어야 비로소 그 회원국 내에서 효력이 발생한다. 주벨기에대표부 겸 구주연합대표부, EU를 알면 우리가 보인다, 2005. 10, 99면.

5) Agreement on a Unified Patent Court (UPC).

6) 통합특허법원에 찬성했던 폴란드와 불가리아는 처음엔 국내 사정을 이유로 협정에 서명하지 않았으나, 불가리아는 2013. 3. 5. 뒤늦게 서명하여 서명한 국가는 25개국이 되었다.

특허제도의 도입 배경과 도입 경위, 그리고 단일 특허제도와 통합 특허소송제도의 주요 내용을 미국의 특허제도 및 특허소송제도와 비교·고찰하고 우리나라에 대한 시사점을 제시하고자 한다.⁷⁾

II. 현행 유럽 특허제도

1. 유럽 특허제도의 개관

유럽 특허(European patent)는 독일, 영국 등 유럽 각국에 개별적으로 출원해서 받은 개별 국가의 국내 특허일 수도 있으나, 이 글에서는 유럽특허협약(European Patent Convention, EPC)⁸⁾에 따라 유럽특허청에 출원하여 특허결정을 받은 뒤 EPC의 각 회원국에 국내특허로 등록한 특허를 가리키는 것으로 한다. 또한, 유럽 특허제도(European patent system)는 EPC의 출범에 따라 단일화된 출원, 심사과정을 거쳐 각 회원국에 개별적으로 등록하는 특허제도를 가리키는 것으로 한다.

유럽 특허제도는 1973년 10월 5일 EPC의 체결과 함께 시작되었다. 일찍이 1949년 9월 프랑스 상원의원 앙리 롱샴봉(Henri Longchambon)이 범유럽협력기구인 유럽이사회(The Council of Europe)⁹⁾에서 유럽 특허청(a European Patent Office)의 창설을 처음 주창했는데 ‘Longchambon plan’으로 알려진 그의 주장은 유럽 특허제도의 창설을 위한 첫 삽이었다.¹⁰⁾ 그의 주장은 실현되지

7) 현행 유럽 특허제도는 단일 특허제도와 밀접하게 연관되어 있다. 단일 특허제도가 출원부터 심사, 특허결정까지의 많은 부분을 현행 유럽 특허제도를 그대로 따르고 있다는 점에서 유럽 특허제도의 주요 내용을 살펴볼 필요가 있다.

8) 정식명칭은 ‘유럽특허의 부여에 관한 협약(Convention on the grant of European Patents)’이다.

9) 유럽이사회(The Council of Europe)는 1949. 5. 5. 런던조약(Treaty of London)에 따라 창설되었다. 처음에는 서유럽국가를 중심으로 시작하였으나 1990년대 동유럽의 개방과 혁신 이후 동유럽국가들과 러시아도 가입하여 현재는 대다수 유럽국가를 포함한 47개 회원국으로 구성되어 있다. EU의 최고 의사결정기관인 EU이사회(The Council of the EU) 및 EU 정상들의 모임인 EU정상회의(European Council)와 혼동하기 쉬우나 유럽 이사회는 EU와 전혀 무관한, 범유럽국가들의 협력체이다. Wikipedia, “Council of Europe”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe>, 검색일: 2013. 4. 25.

10) Wikipedia, “European patent”, <http://en.wikipedia.org/wiki/European_patent>, 검색일: 2013. 4.

않았지만, 이후 통합된 특허기구를 만들기 위한 10여 년간의 노력 끝에 드디어 1973년 10월 유럽특허협약(EPC)이 탄생하였다.¹¹⁾ EPC는 1977년 10월 7일 발효하였고 이에 따라 유럽특허기구(European Patent Organization)와 그 집행기관인 유럽특허청(European Patent Office)이 발족하였다.¹²⁾ 발족 당시 7개국으로 출발하였으나 현재는 27개 EU회원국과 터키, 스위스, 노르웨이 등 11개 비EU 국가 등 38개국이 가입하고 있다. 회원국 외에 EPO와 협정을 맺어 유럽 특허의 효력이 자국에 미치게 하는 2개의 확장국(extension states)이 있다.¹³⁾

유럽 특허제도는 특허출원부터 심사, 특허결정까지의 절차를 유럽특허청에서 하는 것으로 일원화하였다는 점에서 획기적인 진전이었다. 출원인은 각국 특허청에 개별적으로 출원하는 대신 하나의 출원서를 유럽특허청에 내서 통일된 심사절차를 거쳐 특허결정을 받으면 38개 회원국에 번역문과 수수료를 내고 개별국가의 특허를 받을 수 있다.

2. 유럽 특허의 출원 · 등록 절차

유럽특허청에 특허출원을 하는 방식에는 2가지가 있다. 하나는 EPC에 따르는 것이고 다른 하나는 PCT를 이용하는 것이다. 몇 개 국가의 특허만 받고자 할 때에는 각국 특허청에 직접 출원하는 것이 더 유리할 수 있다.¹⁴⁾ EPC에 의한 유럽 특허의 출원서는 등록출원서(a request for grant), 발명의 명세서(a

25.; Otto Bossung, "The Return of European Patent Law in the European Union", *II/C* 27 (3/1996). <http://www.suepo.org/public/background/bossung_en.htm>, 검색일: 2013. 4. 25.

11) EPC의 탄생에는 유럽특허기구(European Patent Organization)의 아버지로 일컬어지는 쿠르트 해르텔(Kurt Haertel)과 프랑소와 싸비뇽(François Savignon)이 결정적 역할을 한 것으로 알려져 있다. <http://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention>, 검색일: 2013. 4. 26.

12) 약어 EPO는 두 가지 의미가 있다. 하나는 유럽특허기구(European Patent Organization)이고 다른 하나는 유럽특허청(European Patent Office)이다. 이 글에서는 EPO로 약칭할 때는 유럽특허청을 가리키는 것으로 한다.

13) 현재 보스니아 · 헤르체고비나와 몬테네그로 2개국이며 유럽특허 출원시 이들 국가도 지정할 수 있다.

14) 유럽특허청의 출원인가이드(Guide for applicants, <<http://www.epo.org/applying/basics.html>>, 검색일: 2013. 4. 26). 4~5개 유럽 국가에 특허출원하는 경우 각국에 개별 출원하는 비용은 유럽특허청을 통해 출원하는 비용과 비슷하다고 한다. Bruce Sunstein, "THE NEW EUROPEAN UNITARY PATENT: ALL YOUR EGGS IN ONE BASKET", *Westlaw Journal Intellectual Property* 2, Vol.19 No.22(2013), p.3.

description of the invention), 청구범위(claims), (필요한 경우) 도면(drawings), 요약서(an abstract)로 구성되어 있다. 출원서는 어떤 언어로나 작성해서 낼 수 있으나, EPO의 공식 언어는 영어, 불어, 독어이기 때문에 이 3가지 언어 이외의 언어로 출원서를 작성한 때에는 출원 후 2개월 안에 위 3가지 언어 중 하나의 언어로 된 번역문을 내야 한다. 그 기간 안에 번역문을 내지 않으면 그 출원은 취하된 것으로 간주한다.¹⁵⁾

PCT를 이용해서 유럽특허청에 특허출원을 하고자 할 때에는 EPO를 수리관청(receiving office)으로 지정해서 PCT 출원서를 EPO에 낸다.¹⁶⁾

출원서는 방식심사와 선행기술조사를 거쳐 출원일로부터 18개월 뒤에 선행기술조사보고서와 함께 공개된다. 출원인은 그로부터 6개월 안에 심사청구를 해야 하며, 소정의 지정료를 내야 한다. 지정국가의 국내법이 청구범위의 번역문 제출과 번역문의 공개를 요구할 때에는 그에 따라야 한다.

심사청구를 하면 심사관은 실체심사를 해서 출원발명이 EPC가 정한 특허요건에 맞는지 판단한다. 특허 여부는 객관성을 최대한 확보하기 위하여 3명의 심사관으로 구성된 심사부(Examining Division)에서 전체 합의로 결정한다. 특허결정(decision to grant a patent)을 받고 청구범위의 번역문과, 특허결정 및 공고에 대한 수수료(fee for grant and publication)를 내면 특허결정문(a mention of the grant)이 유럽특허공보(European Patent Bulletin)에 게재된다. 특허부여의 효력은 공보 발행일에 발생한다. 유럽 특허는 각 회원국의 개별적 국내특허의 집합체(bundle)이다. EPO에서 특허결정을 받은 후, 공보 발행일로부터 3개월 안에 각 지정국이 요구하는 지정언어로 청구범위를 포함한 명세서(specification)의 번역문과 특허료를 각 회원국 특허청에 내야 그 지정국 내에서 특허권이 효력(force)을 갖게 된다. 각국이 요구하는 번역문 또는 특허료를 내지 않으면 그 특허권은 그 국가에서 포기된 것으로 간주한다.¹⁷⁾

15) EPC Article 14 (2), 이호근 외 6인, 제3기 외국의 지재권제도 과정, 특허청 국제지식재산연수원, 2013, 124면.

16) PCT를 통해서 유럽특허를 받고자 할 때 반드시 EPO를 수리관청으로 지정해서 EPO에 출원서를 낼 필요는 없다. PCT에 가입한 각국 특허청을 수리관청으로 지정해서 그 특허청에 내도 된다.

17) 한국전자산업진흥회, 국제특허분쟁대응 표준 Manual <유럽편>, 한국전자산업진흥회 · 산업자원부, 2005, 138면.

특허결정이 특허공보에 실린 날부터 9개월 동안은 제3자가 이의신청(opposition)을 할 수 있다. 이의신청은 역시 3명의 심사관으로 구성된 이의 심사부에서 처리한다.

특허거절 결정, 이의신청 기각에 불복하려면 EPO심판부(Board of Appeal)에 불복심판을 청구해야 한다. 심판부는 유럽특허청 안에 독립된 위원회 형태로 구성되며 각 심판부는 3명의 심판관으로 구성된다.¹⁸⁾ 일정한 경우에는 심판장을 포함한 5명의 법률 전문가와 2명의 기술 전문가로 구성된 7인 합의체의 확대심판부(Enlarged Board of Appeal)에 재심을 청구할 수 있다.¹⁹⁾ 심판부의 심결은 최종적이며 이에 불복하는 길은 없다.²⁰⁾ 또한 EPO의 심판부는 결정계 사건 즉, 거절결정 또는 이의결정 등에 대한 불복을 다루며, 우리나라와 달리 특허의 무효 또는 취소, 권리범위 확인 등 당사자계 사건은 다루지 않는다.²¹⁾

Ⅲ. EU 단일 특허제도

1. 단일 특허제도의 추진 배경

앞에서 본 바와 같이, 1978년부터 EPO에서 특허출원과 심사를 통일적으로 처리하고 있으나 유럽 각국에서 특허권의 집행(enforcement)을 하려면 개별국가에 번역문과 특허료를 내야 하기 때문에 비용이 과다하게 들었다.²²⁾ 또한, 특

18) 2013. 4. 현재 27개의 기술심판부(Technical Boards of Appeal)와 1개의 법률심판부(the Legal Board of Appeal), 1개의 확대심판부(the Enlarged Board of Appeal) 및 1개의 규율심판부(the Disciplinary Board of Appeal)가 있으며 심판관과 심판장의 임기는 5년이다. <<http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html>>, 검색일: 2013. 4. 27.

19) 확대심판부는 또한 법률적용의 통일성을 확보하기 위하여 각 심판부 또는 유럽특허청장이 요청하는 중요한 법률문제에 관한 결정을 내린다. Gerald Paterson, *Elements of the European Patent System*, Yushodo Press Co., Ltd., Tokyo, 1995, p.12.

20) 이 점이 한국 및 다른 국가의 심판제도와 크게 다른 점이다. 한국은 특허심판원의 심결에 불복하는 경우 특허법원에 항소할 수 있다.

21) EU에서 특허의 무효 및 침해 사건은 법원의 전속관할이다.

22) 우리말의 '집행'의 개념은 법률의 집행, 사형의 집행 등 여러 가지 의미가 있다. 그러나 지식재산권의 집행(enforcement)이란 권리의 침해에 대응하여 침해금지 소송을 제기하는 등 권리의 보호를 위한 권리

허등록 후에도 특허무효나 특허침해문제가 생기면 특허소송은 각 회원국 법원에 제기하고 대응을 해야 하기 때문에 특허권자나, 침해혐의자 처지에서 매우 번거롭고 비용도 많이 들 뿐만 아니라, 같은 특허에 대한 무효나 침해 등이 회원국별로 다르게 결정될 수 있어 법적 안정성이 저해된다는 문제가 지적되어왔다. 이에 특허출원부터 등록까지 모든 절차를 일원화하고 특허분쟁도 통합된 법원에서 통일적으로 처리하려는 노력이 오랫동안 계속되어왔다.

2. 단일 특허제도의 추진 경위

유럽공동체 전역에 효력이 있는 단일 특허의 도입 노력은 40여 년 전으로 거슬러 올라간다. EPC가 발효되기 전인 1975년에 이미 당시 유럽경제공동체(EEC) 전체에 효력이 있는 단일 특허제도 창설을 목표로 독일·프랑스 등 9개국이 서명하여 공동체특허협약(Community Patent Convention, CPC)을 체결하였다.²³⁾ 이 협약은 단일 시장이 완성되는 1992년에 발효될 것으로 기대를 받았으나 충분한 국가가 비준하지 않아 발효하는 데 실패하였다. 1989년, 유럽특허협약(EPC) 제142조가 규정하고 있는 특별 협정(special agreement)에 해당하는 공동체특허협정(Agreement relating to Community patents 또는 Community Patent Agreement, CPA)이 체결되었으나 이 역시 발효에 필요한 충분한 국가가 비준하지 않아 발효되지 못했다.²⁴⁾ 2000년엔 EU 전역에 효력이 있는 공동체

자의 적극적인 법적 권리행사를 의미한다. 특허청, WTO/TRIPs 협정 조문별 해설, 2004년 12월, 242면 참조. 또는 모조품의 제조·유통(counterfeiting activities) 단속 등 공정한 시장질서 확보를 위하여 경찰, 관세청 등 국가기관이 적극적으로 침해행위를 단속하는 행위를 포함하기도 한다. 이에 비해 'implementation'은 'implementation of laws(WTO/TRIPs 협정 전문 후반부, 앞의 책, 12면 참조)'에서 보는 바와 같이 법적, 제도적 장치를 마련하는 것을 의미한다.

23) W. R. Cornish, *INTELLECTUAL PROPERTY*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989, pp.76-78. CPC는 지금의 단일특허제도의 기본 원칙을 모두 포함하고 있었다. 즉, EPO를 통한 통일된 특허부여절차로 EEC 전역에 효력이 있는 한 묶음(bundle) 형태의 단일 특허와 비EEC국가에 대한 국내 특허의 집합으로 된 특허를 부여하기로 되어 있었다. 앞의 책, p.77.

24) EPC에 이미 일군의 회원국들이 특별 협정을 맺어 그 국가들 내에서 유효한 단일 특허를 도입할 수 있는 근거 규정이 있다. Article 142(Unitary patents) (1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.

특허제도의 실현을 위하여 EU가 단체로 EPC에 가입하는 내용의 이사회 규정(Council Regulation)이 제안되었으나 합의에 도달하지 못했다.²⁵⁾ 2010년 12월, EU의 경쟁력이사회(Competitiveness Council)는 합리적인 기간 내에 EU 회원국 모두가 공동체특허에 관한 합의에 도달할 수 없다는 결론을 내렸다.²⁶⁾ 이에 단일 특허제도를 열망하는 12개 EU 회원국이 ‘향상된 협력 절차(enhanced cooperation procedure)’의 사용을 제안하였고,²⁷⁾ 이에 따라 EU 집행위원회(Commission)는 2010년 12월 14일, 단일 특허제도에 관한 ‘향상된 협력절차’의 사용 승인을 구하는 제안서를 EU이사회(The Council of the EU)²⁸⁾와 유럽의회(European Parliament)²⁹⁾에 제출하게 되었다. 2011년 2월 15일과 3월 10일, 유럽의회와 EU이사회가 각각 향상된 협력절차의 사용을 승인하였다.³⁰⁾ 2011년 4월 13일 EU 행위원회는 단일 특허보호제도 창설에 관한 규정과 번역에 관한 규정 등 2개의 규정을 제안하였다.³¹⁾ 이후 많은 논의와 수정을 거치면서 협상은 빠르게 진전되었다.³²⁾

25) Stefan Luginbuehl, "Unitary patent and unified patent litigation system: status and prospects", EPO, Study visit of Kyungbook National University Law school 발표자료, 25 January 2013, p.3.

26) *Id.* p.3.

27) Enhanced cooperation 방식은 ‘유럽연합의 기능수행에 관한 조약(Treaty on the Functioning of the European Union)’ 제326조 내지 334조에 따라, 특정한 사건에 관하여 회원국 전체의 합의가 이루어지지 않을 때 회원국의 1/3(현재 9개국) 이상이 동의하면 참가국을 대상으로 우선 시행할 수 있도록 하는 제도이다. 이 방식은 거의 사용되지 않아 이혼법(divorce law)의 통일화를 위해 한 번 사용된 적이 있다. <http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_cooperation>, 검색일: 2013. 4. 28.

28) ‘EU이사회’ 또는 ‘각료이사회(Ministers Council)’로 불리며 줄여서 ‘이사회’로 약칭하기도 한다. EU를 구성하는 7개 주요 기관 중 세 번째 해당하며 ‘유럽의회(European Parliament)’와 더불어 EU의 양원제를 구성하는 입법기관(상원에 해당)이자 최고 의사결정기관이다. 분야별로 10개의 이사회가 있으며 지재권에 관한 사항은 ‘경쟁력이사회(Competitiveness Council)’에서 다룬다.

29) <http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Council>, 검색일: 2013. 4. 28. 또한, 주별기에대사관 겸 구주연합대표부, 앞의 책, 137면 참조.

30) 유럽의회는 개별국가의 의회와는 달리 다소 제한적인 입법기능을 행사하며 EU 각 기관에 대한 자문 및 감독기관의 성격을 띤다. 임기 5년의 유럽 의회 의원은 각 회원국에서 직접 보통선거로 선출하며 인구 비례에 따라 의원 수를 할당한다. 2013년 4월 현재 754명의 의원이 있다. 앞의 책, 141면 참조. <http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament>, 검색일: 2013. 4. 28.

31) <http://en.wikipedia.org/wiki/Community_patent>, 검색일: 2013. 4. 28.

32) Luginbuehl, *supra* note 25, p.4.

33) 2011년 5월 30일 이탈리아와 스페인은 영어, 불어, 독어의 3개 언어만 절차언어로 인정하는 단일 특허 제도는 자국어에 대한 언어 차별이며 EU 조약들에 위배된다는 이유로, 이사회의 향상된 절차 사용승인

한편, 통합 특허법원은 처음부터 EU 규범이 아닌 일종의 국제조약 형태로 추진되었다. 2011년 11월 11일 통합 특허법원 창설을 위한 국제협정의 초안이 공표되었다.³³⁾ 2011년 12월 5일 경쟁력이사회 회의가 열렸으나 최종 문안 합의에 실패하였다. 특히 통합 특허법원의 중앙법원(Central Division)을 어디에 둘 것인가에 대하여 영국, 독일, 프랑스가 심하게 대립하였다. 2012년 5월 30일 개최된 경쟁력이사회에서도 합의 도달에 실패하였고, 이 문제는 다시 6월 EU정상회의로 넘어갔다. 그해 6월 28일부터 29일까지 이틀간 개최된 EU정상회의(European Council)에서 각국 정상들은 중앙법원을 파리, 런던, 뮌헨에 각각 분산 설치하기로 정치적으로 합의함으로써 마침내 난제를 해결하였다. 2012년 12월 11일 유럽의회가 향상된 협력 절차에 관한 법안을 승인하였고, 12월 17일 EU이사회가 승인하고 같은 날 이사회와 의회 대표들이 단일 특허제도에 관한 패키지 법안에 서명함으로써 단일 특허제도의 도입을 위한 긴 여정이 끝나게 되었다.

3. 단일 특허제도의 주요 내용

1) 단일화된 출원 및 특허 등록절차

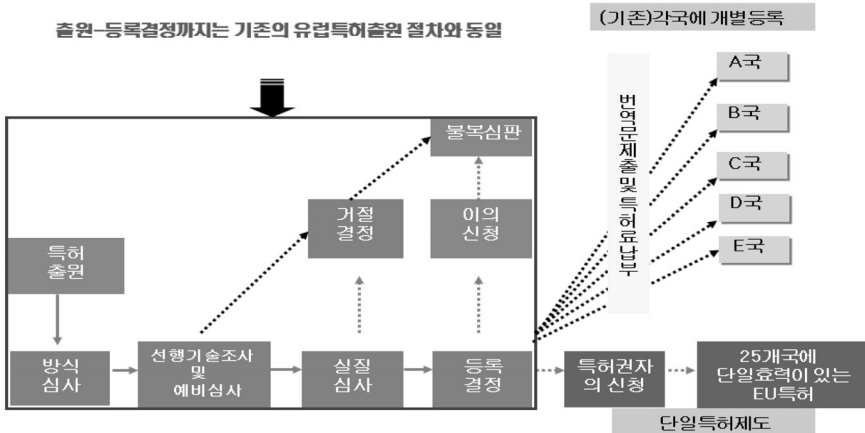
단일 특허의 출원절차는 기존의 유럽특허 출원절차와 같다.³⁴⁾ 즉, 유럽특허청(EPO)에 특허출원을 하면 EPO에서 방식심사와 선행기술조사와 실체심사를 진행한다. 심사결과 거절이유가 발견되면 거절결정을 하고 거절이유가 없으면 특허결정을 한다. 거절결정을 받은 출원인은 2개월 안에 EPO심판부에 불복심판을 청구할 수 있다. 특허결정을 받았더라도 9개월 안에 이의신청이 있으면 거

을 유럽사법재판소에 제소하였다. 2013년 4월 유럽사법재판소는 이를 기각하였으나 스페인은 2013년 3월에 또다시 단일 특허 패키지에 탄축을 거는 제소를 하는 등 승산 없는 투쟁을 하고 있다. 이탈리아는 두 번째는 동참하지 않았다. <http://en.wikipedia.org/wiki/Community_patent>, 검색일: 2013. 4. 28.

33) 이 단락은 주로 위키피디아 내용을 참조함. <http://en.wikipedia.org/wiki/Community_patent>, 검색일: 2013. 4. 28.

34) 유럽특허 출원절차의 자세한 내용은 앞의 II. 2를 보라. 이 단락은 저자의 다음 줄고의 내용을 수정 보완한 것임. "EU 단일 특허제도 및 통합특허법원의 도입과 그 시사점", Yonsei-SERI EU Centre, EU Brief, Vol.5 No.2(2013), pp.22-25.

〈그림 1〉 유럽 특허 및 EU 단일 특허의 출원 등록절차. Luginbuehl, *supra* note 25, p.7의 그림 수정 보완.



절될 수도 있다. 기존에는 특허결정을 받은 뒤에 각 계약국에 번역문과 특허료를 내고 국내특허로 등록하지만, 단일 특허제도에서는 특허결정 후 1개월 안에 EPO에 단일 특허로 등록신청하여 25개 참가국에 똑같은 효력이 있는 EU 특허가 된다.³⁵⁾

단일 특허제도는 기존의 유럽특허협약(EPC)에 따른 유럽 특허제도를 대체하는 것이 아니라 병존하게 되며 개별국가의 국내특허를 받을 것인지, 단일 특허를 받을 것인지는 전적으로 출원인에게 달렸다.³⁶⁾ 또한, 같은 발명에 대하여 25개 참가국에 단일 효력이 있는 EU 단일 특허만 가질 것인지, 단일 특허에 더하여 1 내지 13개 단일 특허 비참가국의 국내 특허로 조합된 종합적 특허를 가질 것인지,³⁷⁾ 또는 전통적인 유럽 특허만 가질 것인지도 출원인의 선택 사항이다.³⁸⁾ 특허의 출원, 심사, 등록 절차가 EPO에서 일괄적으로 진행되므로 단일

35) 단일 특허의 효력범위는 EU 회원국 중에서 참가를 선언한 25개국 외의 국가로 확대될 수 있다. 즉, EU 회원국은 아니지만 EPO 회원국인 국가들(스위스, 터키, 아이슬란드, 노르웨이 등) 중 단일 특허제도에 자발적으로 동참하는 나라들로 확대될 수 있다.

36) Regulation (EU) No. 1257/2012, *supra* note 2, Preamble para 26.

37) 38개 EPC 회원국가 중에서 25개 단일 특허 참가국을 제외하면 최대 13개 국가가 남는다.

38) *Id.*

특허는 EU를 지정국으로 한 유럽 특허의 특수형태라 할 수 있다.³⁹⁾

2) 단일화된 효력(Unitary effect)

단일 특허는 모든 참가국 내에서 똑같은 단일 효력과 통일된 보호를 누린다.⁴⁰⁾ 즉, EPO에서 특허결정을 받으면 27개 EU 회원국 중 25개 회원국(스페인, 이탈리아 제외)에 유효한 특허권을 받게 된다.⁴¹⁾ 특허권의 무효, 제한, 양도, 소멸 등 특허권의 운명이 25개국 전체에서 함께 한다.⁴²⁾ 그러나 특허권의 실시 계약(Licensing)은 일부 국가에 한정하여 체결할 수 있다.⁴³⁾ 즉, 특허권의 전부 또는 일부를 전용실시권 또는 통상실시권으로 25개국 전체 또는 일부 국가에 대하여 설정 가능하다.⁴⁴⁾ 특허권자는, 누구든지 적절한 대가를 내면 자기 특허권을 쓰도록 허락한다는 ‘실시권 설정의사’를 EPO에 제출하여 등록할 수 있다.⁴⁵⁾ 라이선싱 의향을 등록하면 특허료(renewal fees)의 감면을 받는다.

기존의 EPC에 따라 받은 유럽 특허 중 25개 회원국에 같은 청구범위를 가진 것은 EPO의 ‘단일 특허 등록부(Register for unitary patent protection)’에 등록하면 25개 회원국에 단일 효력을 갖게 된다.⁴⁶⁾ 즉, 단일 특허제도에 참가하는 25개국 내에서 운명을 같이하는 하나의 특허처럼 취급되어 특허의 무효, 소멸, 제한 등 권리에 변동이 있으면 모든 참가국 내에서 한꺼번에 변동이 된다.⁴⁷⁾

39) *Id.* Article 1(2).

40) *Id.* Article 3(2).

41) *Id.* Preamble para 7.

42) *Id.* Article 3(2), para 2.

43) *Id.* para 3.

44) 실시권의 제한적 설정은 기존의 유럽특허에서도 마찬가지이다.

45) *Id.* Preamble para 15. and Article 8(1). 이러한 특허권 실시허락 의사를 등록하는 제도는 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 주요국가들이 이미 도입하고 있는 제도이다. 심미랑, “유럽연합 단일특허제도의 주요내용과 시사점”, IP Insight, 창간호(2013. 4), 한국지식재산연구원, 50면.

46) *Id.* Article 3(1). 25개 참가 회원국에 이미 등록된 유럽특허가 단일 특허로 등록되면 그때부터는 더는 국내 특허로 간주되지 않으며, 당해 회원국은 국내특허로 취급되지 않도록 필요한 조치를 해야 한다. *Id.* Preamble para 8.

47) *Id.* para 7. 상표와 디자인 분야는 출원부터 등록까지 27개 모든 EU 회원국에 단일 효력이 있는 공동체 상표 및 공동체 디자인 제도가 이미 시행 중이다. EU집행위원회 산하기관인 유럽상표디자인청(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)에서 모든 절차를 취급한다.

3) 특허료(renewal fees)

특허료는 보호기간에 따라 누진적으로 상승하는 구조를 가진다.⁴⁸⁾ 중소기업의 혁신과 경쟁력 제고를 위하여 중소기업 등에 대해서는 감면혜택이 있다.⁴⁹⁾

특허료 수입의 50%는 EPO의 경비로 사용하고 나머지 50%는 일정한 기준에 따라 회원국에 배분하게 된다.⁵⁰⁾ EU 회원국 안에 거소나 주영업소가 있는 개인, 중소기업, 비영리 기관, 대학과 공공연구기관은 영어, 불어, 독어 이외의 EU 언어로 출원하는 경우에 모든 번역비용을 최대한도까지 보상받는다.⁵¹⁾

4. 언어와 번역 문제

단일 특허제도를 도입하는 이유 중 하나가 기존의 유럽 특허제도가 막대한 번역 비용을 발생시키고 있기 때문이다. 따라서 단일 특허제도에서는 절차 언어를 실질적으로 EPO의 공식 언어인 영어, 불어, 독어로 제한하고 있다. 즉, 원칙적으로 출원인은 EU 공용어 중 하나의 언어로 작성된 출원서를 낼 수 있지만,⁵²⁾ 그러면 출원인은 EPO 공식 언어의 하나로 된 번역문을 내야 한다.

단일 효력을 갖는 유럽 특허가 EPC 제14(6)조에 따라 EPO 공식 언어로 공개된 때에는 다른 언어로 번역문을 낼 필요가 없다.⁵³⁾ 그러나 특허침해 등 분쟁이 발생한 때에는 특허권자는 침해혐의자의 요구에 따라 침해가 발생한 지역의 공식 언어 또는 침해혐의자가 거주하는 계약국의 공식 언어 중 하나로 된 출원서(명세서 포함)의 전문 번역을 제공해야 한다.⁵⁴⁾ 또한, 특허권자는 특허분쟁 사건을 맡게 된 계약국의 권한 있는 법원의 요구에 따라 그 법원의 절차에 사용되는

48) *Id.* Preamble para 19., Article 12(1)(a).

49) *Id.* Article 12(2).

50) *Id.* Article 13(1).

51) REGULATION (EU) No 1260/2012, *supra* note 3, Preamble 10 and Article 5(1)(2).

52) *Id.*

53) *Id.* Article 3. EPC Article 14(6): Specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings and shall include a translation of the claims in the other two official languages of the European Patent Office.

54) *Id.* Article 4, para 1.

언어로 된 전문 번역을 제공하여야 한다.⁵⁵⁾ 이 경우에 번역 비용은 모두 특허권자가 부담한다.⁵⁶⁾ 손해배상 청구 사건이 발생한 경우, 그 사건을 심리하는 법원은 침해혐의자가 특허 중소기업, 자연인, 비영리 기관, 대학 또는 공공연구기관이면, 침해혐의자가 명세서 전문 번역이 제공되기 전에 타인의 특허를 침해하고 있다는 것을 알지 못하거나 알 만한 정당한 이유 없이 즉, 선의로 침해하였는지를 평가하고 고려하여야 한다.⁵⁷⁾

번역문에 관한 협정의 시행일부터 최대 12년간의 경과 기간에는, 불어 또는 독어를 절차언어로 선택한 경우에는 특허명세서(specification) 전체를 영어로 번역한 번역문을 내야 하며, 영어를 절차 언어로 선택한 때에는 EU 공식 언어⁵⁸⁾ 중 하나로 번역한 번역문을 내야 한다.⁵⁹⁾ 번역문은 정보 제공을 위한 것이며 법적 효력은 없다.⁶⁰⁾

EPO는 특허문헌의 기계번역 시스템을 구축하여 2012년 3월부터 제공하고 있다.⁶¹⁾ 위 협정 시행 6년 뒤 그리고 그 후 2년마다 최대 12년간 독립된 전문가 위원회가 특허 출원서와 명세서의 기계번역 품질에 대한 객관적인 평가를 하게 된다.⁶²⁾

IV. 통합 특허소송제도

1. 통합 특허법원의 설립과 구조

55) *Id.* para 2.

56) *Id.* para 3.

57) *Id.* para 4.

58) 현재 다음의 23개 공식 언어가 있다. Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish and Swedish.

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_en.htm, 검색일: 2013. 4. 28.

59) *Id.* Article 6, para 1. Luginbuehl, *supra* note 25, p.10.

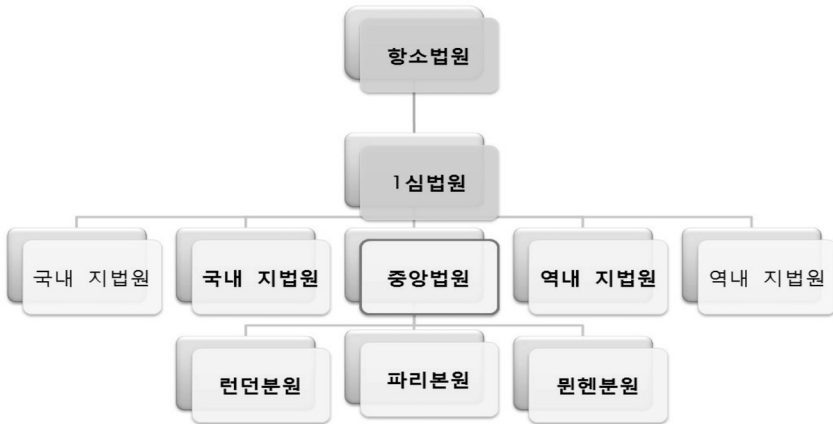
60) *Id.* para 2.

61) 주벨기에대사관 겸 구주연합대표부 보고서(특허청 내부 문서), “EU 통합특허 법안 최종 타결”, 2012, 12.

62) *Id.* Article 6, para 3.

통합 특허법원은 판결의 효력이 모든 참가국에 미치는 통합법원으로서 1심 법원(Court of First Instance)과 항소법원(Court of Appeal)으로 구성된다. 통합

〈그림 2〉 EU 통합 특허법원의 체계도. 안재현, “EU 단일 특허제도 및 통합 특허법원의 도입과 그 시사점”, Yonsei-SERI EU Centre, EU Brief, Vol.5 No.2(2013), p.24.



특허법원에서 다룰 대상은 EU 단일 특허뿐만 아니라, 통합 특허법원 설립에 관한 협정 발효일에 살아 있거나 발효일 이후에 특허받은 전통적인 유럽 특허, 위험정 발효일 당시 출원 중이거나 발효일 이후에 출원된 전통적인 유럽 특허 및 특허제품에 대한 특허보호기간 연장에 관한 ‘보충적 보호증명서(supplementary protection certificate)’이다.⁶³⁾

2. 1심법원의 구성과 역할 분담⁶⁴⁾

1심법원은 다시 중앙법원(central division), 국내 지법원(local divisions)과

63) Agreement on a Unified Patent Court, Article 3. ‘보충적 보호증명서(supplementary protection certificate, SPC)’는 Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009에 따라 EU 내에서 판매 등을 위해 허가절차를 거쳐야 하는 의약품 등에 대하여 출원일로부터 20년에 더하여 최대 5년간 추가적인 보호를 받는다는 것을 입증하는 증명서이다. (http://en.wikipedia.org/wiki/Supplementary_protection_certificate), 검색일: 2013. 4. 29.

64) *Id.* Article 7.

역내 지법원(regional divisions)으로 구성된다. 중앙법원은 파리에 본원을 두고 런던, 뮌헨에 분원을 두며, 담당사건의 기술 분야는 국제특허분류(International Patent Classification, IPC)에 따라 다음과 같이 분담한다.⁶⁵⁾

1) 파리 본원(Paris seat):

- B 섹션-처리조작(performing operations), 운수(transporting);
- D 섹션-섬유(textiles), 지류(paper);
- E 섹션 · 고정구조물(fixed constructions);
- G 섹션 · 물리학(physics);
- H 섹션 · 전기(electricity)

2) 런던 본원(London seat):

- A 섹션-생활필수품(human necessities);
- C 섹션-화학(chemistry), 야금(metallurgy)

3) 뮌헨 본원(Munich seat):

- F 섹션 · 기계공학(mechanical engineering), 조명(lighting), 가열(heating), 무기(weapons), 폭파(blasting)

국내 지법원(local divisions)은 체약국의 요청에 따라 체약국 내에 설치한다. 연간 특허사건이 통합 특허법원 설립협정 발효일 전 3년 연속 100건이 넘으면 체약국의 신청에 따라 100건당 하나의 국내 지법원을 설치할 수 있다. 한 체약국 내 국내법원은 최대 4개까지 둘 수 있다. 역내 지법원(regional divisions)은 2개 이상의 체약국 요청에 따라 설치할 수 있다.

3. 항소법원(Court of Appeal)

특허침해, 무효 및 특허비침해 확인소송 등 특허소송의 1심판결에 불복하는

65) *Id.* Annex II.

자는 판결의 통보를 받은 날로부터 2개월 안에 항소법원에 항소할 수 있다.⁶⁶⁾ 항소에서는 법률문제(points of law)와 사실문제(matters of fact)에 대하여 이의를 제기할 수 있다.⁶⁷⁾ 항소법원에 제출하는 새로운 사실과 새로운 증거는 1심 재판 절차에서 합리적으로 예견하지 못한 경우에만 허용된다.⁶⁸⁾

항소가 이유 있는 때에는 항소법원은 1심법원의 판결을 취소하고 최종 판결을 내려야 한다. 예외적일 때 절차 규정에 따라 1심법원으로 취소 환송할 수 있다.⁶⁹⁾ 사건이 취소 환송된 때에는 1심법원은 법률문제에 대하여 항소법원의 판결에 기속된다.⁷⁰⁾

항소법원은 룩셈부르크에 둔다.⁷¹⁾ 항소법원에 등록처(Registry)를 두고 모든 사건에 관한 기록, 등록, 열람공개 등의 업무를 수행한다.⁷²⁾ 1심법원의 각 지법원에는 부등록처(Sub-registries)를 두고 부등록처는 모든 사건을 항소법원의 등록처에 통보한다.

4. 재판부의 구성

1심법원의 재판부는 복수 국적 출신의 판사 3인으로 구성함을 원칙으로 한다.⁷³⁾ 재판부의 구성은 원칙적으로 사건마다 판사 풀(pool)에서 뽑아 구성한다. 당사자의 신청이 있는 경우, 국내 또는 역내 지법원은 1심법원의 장에게 그 사건 관련 기술분야의 자격과 경험을 갖춘 기술판사 1인의 추가를 요구할 수 있다.⁷⁴⁾ 중앙법원의 재판부는 국적이 다른 법률판사 2인과 기술판사 1인으로 구성한다.⁷⁵⁾ 그러나 당사자가 합의하는 경우, 단독 (법률) 판사가 사건을 심리할 수

66) *Id.* Article 73, para (1).

67) *Id.* para (3).

68) *Id.* para (4).

69) *Id.* Article 75, para (1).

70) *Id.* para (2).

71) *Id.* Article 9.

72) *Id.* Article 10.

73) *Id.* Article 8, para (1).

74) *Id.* para (5).

75) *Id.* para (6).

있다.⁷⁶⁾

항소법원의 재판부는 복수 국적의 판사 5인(국적이 다른 법률판사 3인과 기술판사 2인)으로 구성한다.⁷⁷⁾

5. 재판 관할

침해사건이 있는 경우, 1심법원의 재판 관할은 다음의 기준에 따라 정한다.⁷⁸⁾

- 1) 침해발생 국가의 국내 지법원 또는 역내 지법원
- 2) 피고 거소(피고가 복수인 경우엔 피고 중 하나의 거소) 또는 주영업소가 있는 체약국의 국내 지법원 또는 그 체약국이 참여하는 역내 지법원
- 3) 피고의 거소 또는 주영업소가 없는 경우에는, 영업소가 있는 체약국의 국내 지법원 또는 역내 지법원

피고의 거소, 주영업소, 영업소가 EU 회원국의 역외에 있는 경우, 침해발생 지역의 국내 지법원, 역내 지법원 또는 중앙법원 중 선택할 수 있다. 한 역내 지법원에 특허소송이 계류 중인 때, 특허침해가 3 이상의 역내 지법원 관할 지역(국가)에서 발생한 경우, 피고의 신청에 따라 사건을 중앙법원으로 이관하여야 한다.⁷⁹⁾ 같은 특허에 관하여 같은 당사자 간 소송이 여러 지법원에 제기된 때에는 최초의 수소(受訴)법원이 전 사건을 관장한다. 복수의 피고에 대한 일괄 소송은 그 피고들이 서로 상업적 관계가 있고, 동일한 침해에 관련된 경우에만 제기할 수 있다.⁸⁰⁾

침해소송이 제기되면 피고는 무효항변의 반소(counterclaim for revocation)

76) *Id.* para (7).

77) *Id.* Article 9, para (1).

78) *Id.* Article 33, para (1).

79) *Id.* para (2).

80) 미국도 2011년 9월 특허법을 전면 개정한 America Invents Act(AIA)에서 이른바 특허 비실시기업(NPEs) 또는 특허괴물들이 병합소송(Joinder)을 이용하여 특허소송을 남발하는 것을 억제하기 위하여 병합소송의 요건을 엄격하게 제한하고 있다.

제기할 수 있다. 침해소송 계속 중 무효항변의 반소가 제기되면 지법원은 당사자의 의견을 듣고 다음 중 택일하여 절차를 진행한다.⁸¹⁾

- 1) 침해사건과 무효사건을 같이 심리 - 이 경우 그 지법원은 1심법원의 장에게 관련 기술에 정통한 기술판사의 배치를 요구
- 2) 무효사건은 중앙법원에 이관한 뒤, 무효여부가 결정될 때까지 침해소송의 절차를 중지하거나 계속 진행
- 3) 당사자의 동의하에 사건 전부를 중앙법원으로 이관

특히 비침해확인소송(actions for declarations of non-infringement of patents)과 특허 무효소송(actions for revocation of patents)은 중앙법원에만 제기할 수 있다.⁸²⁾ 그러나, 지법원에 침해소송이 이미 제기된 때에는 대상 특허와 당사자가 같은 경우, 비침해확인소송이나 무효소송도 같은 지법원에 제기해야 한다. 한편, 중앙법원에 무효소송이 먼저 제기되어 계류 중인 경우, 동일 특허, 동일 당사자 간 침해소송은 그 중앙법원에 제기할 수도 있고 또는 관할법원 규정에 따른 해당 지법원에 제기할 수도 있다.⁸³⁾ 이 경우, 해당 지법원은 규정에 따라 침해사건을 직접 처리할 수도 있고 또는 중앙법원으로 이관할 수도 있다. 중앙법원에 비침해확인소송이 개시된 날로부터 3개월 안에 지법원에 침해소송이 제기되면, 그 비침해확인소송은 중앙법원에서 계속 관할한다.⁸⁴⁾ 당사자가 합의하는 경우에는, 침해소송이나 무효소송 또는 비침해확인소송 등을 지법원이든 중앙법원이든 상관없이 당사자가 선택한 법원에 제기할 수 있다.⁸⁵⁾ 한편, 침해가 발생한 계약국이나 침해혐의자의 거소 또는 영업소가 있는 계약국이 국내 또는 역내 지법원을 두지 않은 경우에는 침해소송이라 하더라도 중앙법원에 제기할 수 있다.⁸⁶⁾

81) *Id.* para (3).

82) *Id.* para (4).

83) *Id.* para (5).

84) *Id.* para (6).

85) *Id.* para (7).

86) *Id.* para (1) sub-para. 5.

6. 특허중재조정센터

특허분쟁의 중재조정을 위하여 루블랴나(슬로베니아), 리스본(포르투갈) 두 곳에 중재조정센터를 둔다.⁸⁷⁾ 중재조정의 결정(settlement)은 판결의 집행력을 가진다. 중재조정 절차에서는 특허의 무효나 제한을 할 수 없다.⁸⁸⁾

7. 대리인

당사자는 체약국의 법원에 대리 행위를 할 수 있는 자격이 있는 변호사(lawyer)가 대리하여야 한다.⁸⁹⁾ 유럽특허소송인증서(European Patent Litigation Certificate) 등의 적정한 자격을 갖추고 또한 EPC 134조에 따라 EPO에 대리행위를 할 수 있는 자격이 있는 유럽변리사(European Patent Attorneys)가 변호사를 대신하여 당사자를 대리할 수 있다.⁹⁰⁾

각국의 변리사(patent attorneys)는 대리인을 보조하여 법원의 심리에 참가하여 변론할 수 있다. 이 경우 절차 규정에 따라 허락을 받아야 한다.⁹¹⁾

8. 절차 언어

1) 1심법원의 절차 언어

국내 지법원 또는 역내 지법원의 절차 언어(language of proceedings)는 그 지법원이 위치한 체약국의 공용어 또는 역내 지법원을 공유하는 체약국이 지정한 언어가 된다.⁹²⁾ 그러나 체약국은 EPO의 공용어 중 하나 또는 그 이상의 언어를 그 체약국에 위치한 국내 지법원 또는 역내 지법원의 절차 언어로 지정할

87) *Id.* Article 35, para (1).

88) *Id.* para (2).

89) *Id.* Article 48, para (1).

90) *Id.* para (2). 대리 자격이 있는 유럽변리사의 명단은 등록처에서 유지 관리한다.

91) *Id.* para (4).

92) *Id.* Article 49, para (1).

수 있다.⁹³⁾ 당사자가 합의하고 재판부가 승인한 경우에는 특허가 부여된 언어를 절차 언어로 사용할 수 있다.⁹⁴⁾ 중앙법원의 절차 언어는 원칙적으로 그 특허가 부여된 언어이다.⁹⁵⁾ 침해 소송이 중앙법원에 제기된 경우⁹⁶⁾ 피고는 중앙법원의 절차 언어가 자기의 주소 또는 주영업소나 영업소가 있는 체약국의 공식 언어가 아니고, 그 절차 언어를 이해할 수 없는 때에는 자기의 주소 등이 있는 체약국의 언어로 된 관련 문서의 번역문을 요구할 수 있다.⁹⁷⁾

한편, 재판부가 재판의 편의와 공정성을 위하여 당사자의 동의를 얻어 특허가 부여된 언어를 절차 언어로 사용할 것을 결정할 수도 있다.⁹⁸⁾ 당사자 일방의 요구가 있으면 1심 법원의 장은 당사자의 입장 특히 피고의 입장을 포함한 모든 상황을 고려하여 공정성을 이유로 특허가 부여된 언어를 절차 언어로 결정할 수 있다.

2) 항소법원의 절차 언어

항소법원의 절차 언어는 원칙적으로 1심법원에서 사용한 절차 언어가 된다.⁹⁹⁾ 그러나 당사자가 합의하는 경우 특허가 부여된 언어를 절차 언어로 사용할 수 있다.¹⁰⁰⁾ 당사자 일방의 신청에 따라 필요한 경우에 1심법원과 항소법원은 구술변론에 참가하는 당사자를 위하여 통역시설을 제공하여야 한다.¹⁰¹⁾

9. 영업비밀의 보호

당사자 또는 제3자의 영업비밀의 보호 또는 증거의 남용 방지를 위하여 법원

93) *Id.* para (2).

94) *Id.* para (3).

95) *Id.* para (6).

96) 침해 소송은 원칙적으로 국내 또는 역내 지법원에 제기하여야 하나, 당사자가 중앙법원에 침해소송을 제기하기로 합의하는 경우 등 예외적인 경우에 중앙법원에 침해소송을 제기할 수 있다.

97) *Id.* Article 51, para (3).

98) *Id.* Article 49, para (4).

99) *Id.* Article 50, para (1).

100) *Id.* para (2).

101) *Id.* Article 51, para (2).

은 법원에 제출된 증거의 수집·사용이나 또는 그 증거에 대한 접근의 금지 또는 제한을 명할 수 있다.¹⁰²⁾

10. 협정의 발효와 경과 규정

통합 특허법원 설립에 관한 협정은 2014년 1월 1일 또는 13번째 계약국의 비준 또는 가입서 기탁일로부터 4개월 되는 달의 1일 중 늦은 날에 발효한다.¹⁰³⁾

이 협정의 발효일부터 7년 동안은 경과기간으로 두어 유럽 특허의 침해 또는 무효 소송은 각국의 국내법원에 제기할 수 있다.¹⁰⁴⁾ 이 7년의 경과기간은 추가로 최대 7년 더 연장될 수 있다. 경과기간의 만료 당시에 국내 법원에 계류 중인 사건은 그 국내 법원에서 계속 담당한다.¹⁰⁵⁾ 경과기간의 만료 전에 특허받았거나 출원한 유럽 특허의 특허권자 또는 출원인은 경과기간이 만료되더라도 통합 특허법원에 이미 소송에 제기되지 않았다면 국내 법원에 소송을 제기할 수 있다. 이 경우 늦어도 경과기간의 만료 1개월 전까지 항소법원의 등록처(Registry)에 통합 특허법원을 이용하지 않는다는 사실을 통지하여야 한다.¹⁰⁶⁾

V. 유럽의 통합 특허소송제도와 미국 특허소송제도의 비교

1. 특허사건 전담 법원의 설립 배경

유럽에 새로 도입되는 통합 특허소송제도는 특히 특허사건의 항소심을 특허 사건 전담 법원이 집중 관할하는 점에서 미국의 특허소송제도와 유사한 점이 있다. 미국도 1982년 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal

102) *Id.* Article 58.

103) *Id.* Article 89.

104) *Id.* Article 83, para (1). '보충적 보호증명서'의 침해 또는 무효 소송도 경과 규정의 적용을 받을 수 있다. 그러나 EU 단일 특허는 이 경과규정의 적용을 받지 아니한다.

105) *Id.* para (2).

106) *Id.* para (3).

Circuit, CAFC)을 설립하기 전에 현재 유럽이 안고 있는 특허소송에서의 문제점과 비슷한 문제로 골머리를 앓았다.¹⁰⁷⁾ 당시 미국의 특허 사건은 연방 지방법원의 1심을 거쳐 항소심은 수많은 지역 순회법원(regional circuit courts)에서 산발적으로 담당했기 때문에 판결의 일관성과 통일성이 부족하였다. 특허에 우호적인 순회법원이 있는 반면, 비우호적인 순회법원도 있어서 당사자가 더 유리한 법원을 찾아다니는 일이 비일비재하였다.¹⁰⁸⁾ 예를 들어 제5순회법원은 제7순회법원보다 특허권자에 더 우호적이어서 1945년부터 1957년 사이에 제5순회법원에서 특허권자가 침해소송이나 무효소송에서 승소하는 승소율은 제7순회법원의 약 2배나 되었다.¹⁰⁹⁾ 순회법원들 간의 판결이 다른 경우는 다른 법 분야에도 있지만, 시간이 지나면서 순회법원 간에 의견 합치가 이루어지거나 대법원의 최종 판결을 통해서 의견 통일이 이루어지는 것이 일반적이다. 그러나 특허법 분야에서는 대법원이 개입해서 조정하기를 꺼리거나 대개는 특허권자에게 불리한 판결이 나왔다.¹¹⁰⁾ 포럼 쇼핑(forum shopping)과 판결의 통일성 결여에 대한 우려로 의회는 판결의 일관성과 통일성을 확보할 수 있는 새로운 항소심 법원의 창설을 추진하게 되었다.¹¹¹⁾ 이에 1982년 연방순회항소법원(CAFC)이 설립되어 모든 특허사건의 항소심이 이곳으로 집중되었고 그 이후, 판결의 예측가능성과 법적 안정성을 확보할 수 있게 되었다.

107) Christopher J. Harnett & Amanda F. Wieker, "The EU Unitary Patent and Unified Patent Court: Simplicity and Standardization, Challenge, and Opportunity", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol.25 No.4(2013), p.3.

108) 당사자가 더 우호적인 판결을 내릴 것으로 기대되는 법원을 찾아다니는 것을 forum shopping이라고 한다. Henry Campbell Black, M. A., *BLACK'S LAW DICTIONARY*, SIX EDITION, WEST PUBLISHING CO., 1990, p.655. 특허권자는 특허에 우호적인 경향을 보이는 법원에서 재판받기를 원하고, 침해혐의자는 특허보다 반독점과 경쟁을 더 중요시하는 법원을 선호한다. 미국에서는 텍사스 주가 특허에 가장 우호적인 곳으로 알려져 왔으나, 2006년 연방대법원이 특허 침해품의 판매 중지 요건을 더 까다롭게 한 이후 텍사스 주에서도 특허권자가 패소하는 일이 많아졌다. 이에 따라 특허권자를 대리하는 변호사들이 독일의 만하임 같은, 특허에 더 우호적인 지역을 찾기 시작했다.
<http://newsandinsight.thomsonreuters.com/Legal/News/2013/04_-_April/Breakingviews_More_hat_less_cattle_in_M_A_and_patent_fight_site/>, 검색일: 2013. 4. 30.

109) *Id.* p.3.

110) *Id.*

111) Janice M. Mueller, *Patent Law*, Third Edition, Wolters Kluwer, 2009, pp.38-39. CAFC 설립 근거 법은 '연방법원개선법(the Federal Court Improvements Act)'이다.

유럽연합도 특허 등록 이후 특허권의 침해금지소송 등 특허권의 행사(enforcement)나 특허권의 무효를 다투는 무효소송을 각 계약국 법원에서 담당하기 때문에 같은 내용의 특허라 하더라도 국가별로 판결의 결과가 다른 경우가 많았다. 이런 판결의 일관성과 통일성 결여는 법적 안정성을 떨어뜨렸다. 또한, 각국 법원의 판결 효력은 그 나라에만 미치기 때문에 특허권자는 여러 나라에서 동시 다발적으로 특허권 보호를 위한 소송을 제기해야만 했다. 이런 구조적인 문제점은 결과적으로 기업들의 건전한 상거래 활동과 신기술 개발을 위한 혁신 활동을 저해하였다.¹¹²⁾ 이러한 문제에 대한 인식과 해결 노력이 통합 특허법원의 설립을 실현하게 되었다. 이처럼 미국과 EU는 특허사건 전담 법원(특히 항소법원)의 설립 배경에 유사한 문제 인식을 공유하고 있다.

2. 미국 CAFC의 경험과 EU 통합 특허법원의 전망

미국에 연방순회항소법원(CAFC)이 설립된 이후 적어도 항소심에서는 포럼 쇼핑 경향이 사라졌다.¹¹³⁾ 아직도 1심 단계에서는 유리한 법원을 찾아다니는 일이 남아 있지만, 항소심 판결의 일관된 경향은 1심법원 판결의 일관성과 통일성을 높이는 데도 이바지하여 1심에서의 포럼 쇼핑도 줄었다.

EU에서도 통합 특허법원이 문을 열면 미국에서처럼 포럼 쇼핑이 줄 것으로 기대된다. 항소심 단계에서는 모든 특허사건이 한 항소법원으로 가기 때문에 결국 최초 1심법원의 선택에 따른 실익도 별로 없게 되기 때문이다. 또한, 재판부를 구성하는 판사들이 통합 명부(central pool)에서 선발되기 때문에 특정 지법

112) 유럽에서도 특허권자는 특허에 우호적인 판결 경향을 보이는 국가의 법원에서 소송을 진행하고 싶어하였고 특허 침해자 또는 잠재적 침해자는 특허에 비우호적인 국가에서 소송하기를 원하였다. 일반적으로 독일의 법원은 특허에 우호적이고 이탈리아 법원은 비우호적인 경향이 있다. 잠재적 특허침해자는 소위 'Italian torpedoes' 라고 불리는 비침해확인소송을 특허권자에 비우호적인 법원에서 진행한다. *Id.* p.4. 'Italian torpedoes' 는, 이탈리아처럼 소송 절차가 오래 걸리는 나라의 법원에 외국특허의 비침해확인소송이 제기되면 다른 EU 회원국에서 같은 특허에 대한 침해소송이 제기되더라도 그 절차가 중지되기 때문에 특허권자는 실질적으로 특허권의 행사를 할 수 없게 된다는 비판을 받았다. Mario Franzosi, "World-wide patent litigation and the Italian torpedo", 19 *EIPR* 382 (1997), 및 "TORPEDOES ARE HERE TO STAY", <http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/legalst1.pdf>, 검색일: 2013. 4. 29.

113) *Id.* p.4.

원을 선택한다 하더라도 원하는 판사를 만날 가능성이 보장되지 않는다. 이에 더하여 EU에서는 기술판사의 참여로 특정 법원에서 판사의 눈을 속일 가능성도 줄일 것으로 전망된다.¹¹⁴⁾

3. EU의 통합 특허소송제도와 미국 특허소송제도의 기타 유사점

미국에서는 기술판사 제도를 두지 않고 있지만, 특허사건을 다루는 판사의 전문성을 높이기 위하여 최근에 특별한 프로그램을 만들어 시범적으로 운영하고 있다.¹¹⁵⁾ 현재는 이 시범 사업에 참여하는 1심법원이 일반 법원(courts of general jurisdiction)으로 한정되어 있지만, 판사들은 특허 사건의 담당을 희망할 수 있기 때문에 특허에 관한 전문성을 높일 수 있다.¹¹⁶⁾

EU 통합 특허소송제도의 심리(hearings) 방식은 미국보다 더 간편하고 효율적인 것이 될 것으로 전망된다.¹¹⁷⁾ UPC에서는 재판에 사용되는 증거가 서면(written submissions), 증인의 증언(witness testimony) 및 감정인 증언(expert testimony)으로 거의 한정될 것으로 기대되기 때문에 미국의 일반 지방법원의 소송절차보다 더 간소화될 것으로 전망된다.¹¹⁸⁾ 그러나 한편 특허소송에서는 미국도 증거 제출의 간소화가 널리 보급되고 있다. 특히 가처분(preliminary injunction) 절차에서 일부 판사들은 증인의 구두 증언(live testimony)을 반대 심문(cross-examination)에서만 인정하고 직접 증언(direct testimony)은 선서 진술서(affidavit)로 제한하기도 한다.¹¹⁹⁾ 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)의 337조에 의한 특허 침해금지 소송에서 어떤 행정판사는 직접 증언을 서면으로만 내도록 요구한다. 구두 증언은 주로 반대 심문

114) *Id.*

115) *Id.* p.5.

116) 일반 법원이란 민사, 형사, 가사, 특허 등 모든 종류의 소송사건을 취급할 수 있는 법원을 말한다. 증거 절차가 복잡하다는 비판이 많다. <http://en.wikipedia.org/wiki/General_jurisdiction>, 검색일: 2013. 4. 29.

117) 미국의 소송제도는 고비용, 비효율의 비판을 받는다. *Id.* p.5.

118) *Id.* p.5.

119) *Id.*

에서만 인정한다. 이런 점에서 유럽 통합 특허법원의 재판 절차는 미국의 가처분 소송의 재판절차를 다소 닮은꼴이 될 것으로 보인다.

Ⅵ. 유럽 단일 특허제도와 통합 특허소송제도에 대한 기대와 우려

단일 특허제도와 통합 특허소송제도는 유럽 내에서도 많은 기대와 우려를 낳고 있다. EU집행위원회를 비롯한 EU의 각 기관은 단일 특허제도와 통합 특허소송제도가 유럽 기업들의 특허경쟁력과 국제경쟁력을 높일 것이라며 널리 홍보하고 있다. 그러나 한편 많은 학자와 법률가들이 새로운 단일 특허제도와 통합 특허소송제도의 문제점에 대해 지적하고 있다. 이제 이러한 기대와 우려에 대하여 살펴본다.

1. 긍정적 측면

첫째, 단일 특허제도는 유럽 특허 취득절차를 간소화하여 출원인의 시간과 비용을 크게 줄여줄 것으로 기대된다. 특히 기존의 유럽 특허제도와 달리 각 회원국에 특허료를 내고 등록(validation)을 할 필요가 없고, 번역문을 낼 필요도 없게 돼 유럽 특허 취득 비용이 획기적으로 줄 것으로 기대된다.¹²⁰⁾ 그동안 비

120) 단일 특허의 비용 절감 규모에 대하여는 몇 가지 다른 의견이 있다. 유럽 집행위원회(Commission) 자료를 인용한 유럽의회(EU Parliament) 사이트의 Q&A 내용에 따르면 27개 EU 전 회원국에 특허를 받는 비용이 현재 최대 36,000유로(이중 번역비만 최대 23,000유로, 총비용의 약 64%)인데, 단일 특허제도가 시행되면 취득 비용은 최소 4,725유로에서 최대 6,425유로로 감소할 것이라고 한다. 이중 번역 비용은 680유로 내지 2,380유로가 될 것으로 본다.

<<http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121205BKG57397/html/The-new-EU-unitary-patent-QA>>, 검색일: 2013. 5. 1. 한편, Bonadio는 25개국에 대한 단일 특허 취득비용이 궁극적으로 약 680유로로 감소할 것이고, 경과 기간(최장 12년)에도 2,500유로가 넘지 않을 것으로 전망하나(Enrico Bonadio, "The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System", *European Journal of Risk Regulation*, Vol.3(2011), p.4) 이는 EU에서 예측한 단일 특허 이용시의 번역비용을 특허취득 비용으로 잘못 본 것으로 보인다. 박진석은 13개 EU 회원국에 대한 유럽 특허 취득비용이 평균 20,000유로이며 그 중 약 60%가 번역비라고 한다. 박진석, "EU 특허제도 통합의 추진경과와 전망", 지식과 권리, 통권 제15권 (2012), 대한변리사회, p.54.

용 부담 때문에 유럽 특허 취득은 평균 5개국에 머물렀다.¹²¹⁾ 특허 취득 비용 부담의 감소로 발생한 여유 재원은 새로운 발명 창출활동에 투입되어 더 많은 혁신과 특허가 발생하는 파급효과(spill-over effects)를 낼 수 있다.

둘째, 통합 특허법원의 설립으로 EU 내에서 특허분쟁 해결의 시간과 비용도 크게 줄 것으로 기대된다. 특허 중요한 핵심 특허는 여러 나라에 특허권을 등록하게 되는데 같은 내용의 특허에 대한 분쟁이 발생할 경우, 기존에는 여러 나라의 법원에 각각 소송을 제기할 수밖에 없었다. 앞으로는 통합 특허법원에서 특허분쟁을 일괄적으로 해결할 수 있게 되어 특허권자나 침해자 처지에서 분쟁 해결의 시간과 비용을 크게 절감할 수 있게 된다. 각 회원국에서 진행했던 동시다발적인 소송을 할 필요가 없게 된다.¹²²⁾

셋째, 특허분쟁 해결의 일관성과 예측가능성 및 법적 안정성을 높일 것으로 기대된다. 기존에는 본질적으로 내용이 같은 특허사건도 각국 법원마다 서로 다른 결론의 판결이 나오는 경우가 종종 있었다. 이제 통합 특허법원의 설립으로 판결의 효력이 참가 회원국 전체에 미치게 되어 판결의 일관성과 예측가능성을 높이고 이에 따라 법적 안정성도 높일 것으로 기대된다.

넷째, 특허분쟁 해결의 전문성과 신뢰성이 높아질 것으로 기대된다. 특허사건을 전담하는 특허법원 설립, 각 기술분야에 정통한 기술판사의 참여 등으로 특허분쟁 해결의 전문성과 판결에 대한 신뢰성이 향상될 것으로 기대된다.

2. 비판적 측면¹²³⁾

첫째, 단일 특허의 불완전성이다. 단일 특허의 효력이 기존의 38개 유럽특허

121) 박진석, 앞의 논문, p.54.

122) 2011년부터 불거진 삼성-애플 간 특허분쟁도 독일(뒤셀도르프, 만하임, 뮌헨), 영국(런던), 네덜란드(헤이그), 프랑스, 이탈리아 등 여러 국가에서 동시에 진행되었다. 심미랑, 앞의 논문, p.41.

123) 대표적인 비판 의견으로는 막스 플랑크 연구소에서 낸 다음 논문을 참조. Reto M. Hilty, Thomas Jaeger, Matthias Lamping & Hanns Ullrich, "The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern", *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series*, No.12-12(2012). <http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17.pdf>, 검색일: 2013. 4. 15.

협약(EPC) 회원국은 물론이고, 27개 EU 회원국도 다 미치지 못한다. 따라서 스페인과 이탈리아 등 단일 특허제도에 불참하는 국가에서의 보호를 위해서는 별도 절차를 밟아야만 한다. 특히 스페인과 이탈리아는 EU 안에서도 빼놓을 수 없는 중요한 시장이라 특허취득을 위한 개별적인 노력과 비용을 들여야 한다.¹²⁴⁾

둘째, 통합 특허법원의 설립으로 오히려 특허분쟁의 관할법원이 복잡해진 측면도 있다. 기존에는 특허권자는 특허우호적인 지역의 법원을 찾아 소송을 제기할 수 있었지만, 통합 특허법원이 발족하면 (1) 통합 특허법원(UPC) 협정을 비준한 EU 국가에서는 통합 특허법원에 제소해야 하고, (2) UPC 협정에 불참하거나 비준하지 않은 EU 국가에서는 국내법원에 제소하며, (3) 7년(추가 연장시 최장 14년)의 경과 기간에는 국내법원에 계속 제소할 수 있어 복잡하게 되었다.

셋째, 통합 특허법원 재판부의 전문성에 대한 회의이다. 1심법원은 중앙법원과 국내 지법원, 역내 지법원 등 다양한 법원이 설치될 예정으로서 각 법원에 필요한 전문성 높은 법관을 확보하는 것도 시급한 과제이다.¹²⁵⁾ 특허 사건의 특성상 법과 기술에 대한 전문적인 지식과 경험이 없이는 공정하고 정확한 판결을 내리기 쉽지 않다.

그밖에 선사용자의 권리에 관한 규정 미비, 강제실시권 허여 여부의 각국 국내법 위임 등이 지적된다.¹²⁶⁾

VII. 결론: 시사점

EU 단일 특허제도와 통합 특허소송제도는 일부 비판적 시각이 있음에도 EU 전역에 효력이 있는 특허 취득 비용과 EU 지역에서의 특허분쟁 비용은 대폭 감소할 것이기 때문에 긍정적인 점이 더 많다. 현재는 EPO에서 특허결정을 받은

124) 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.

125) 통합 특허법원 판사의 전문성을 높이기 위하여 EPO가 특별한 훈련 프로그램을 제공할 계획이다.

126) Reto M. Hilty et al., *op. cit.* p.3.

뒤, 각 회원국에서 요구하는 언어로 번역하여 국내 등록(validation) 절차를 밟아야 하나, 앞으로는 번역문 제출이 필요 없어 번역비용이 대폭 감소하게 된다. 또한, 특허권 보호를 위한 적극적인 권리 행사나 특허분쟁에 대한 대응도 통합 특허법원을 통하여 현재보다 더 간편하고 저렴하게 할 수 있게 된다. EU 여러 지역에서 동시다발적인 특허소송을 할 필요가 없어 특허권자나 특허권 침해소송을 당하는 기업이나 각국별로 개별적인 특허분쟁 대응전략을 수립할 필요없이 통합 전략을 구사할 수 있게 될 것이다. 한편, 몇 년 뒤에 특허소송 처리의 경험 축적되면 특허법원의 전문성이 높아져 더 적확하고 일관성 있는 판결을 기대할 수 있게 된다.

유럽 단일 특허제도와 통합 특허소송제도는 우리에게 몇 가지 시사점을 준다.¹²⁷⁾

첫째, 우리 기업들은 이번에 도입되는 EU 단일 특허제도를 유럽 특허의 확대 기회로 적극 활용함으로써 EU 지역에서의 특허경쟁력을 높여야 하겠다. EU는 우리나라 제2의 수출 대상지역이다. 그러나 수출액 대비 특허 건수는 다른 지역에 비해 상대적으로 적고, 미국, 일본 등 경쟁 상대국보다 유럽 특허 확보비율이 낮아 잠재적 특허분쟁에 매우 취약한 형편이다. 우리나라의 세계 주요 국가(지역)별 수출액을 보면 '05~'09년 누적 기준으로 중국 3,915억 달러, 유럽 2,544억 달러, 미국 2,143억 달러, 일본 1,270억 달러이다. 그런데 수출액 10억 달러당 특허 건수는 '05~'09년 누적 건수 기준으로 미국 153건, 일본 90건, 중국 33건, 유럽 17건으로서 유럽지역은 수출액 대비 특허 건수가 최하이다. 또한, 주요국의 유럽 특허 점유율은 '05~'09년 누적 기준으로 EU 40.5%, 미국 23.3%, 일본 17.8%인데 비해 한국은 3.7%에 불과하여 특허 점유율이 가장 낮다.¹²⁸⁾ 다행히 우리 기업의 유럽 특허 건수와 특허 점유율이 매년 늘고 있지만,¹²⁹⁾ 유럽 특

127) 이하의 내용은 저자의 다음 기고문 내용을 인용. 「유럽 단일 특허제도 출범의 시사점」, 디지털타임스, 2012. 9. 21.

128) 특허청 보도자료, “한국, 유럽특허가 부족하다”, 2011. 11. 12.

〈http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&c=1003&atmenu=m02_01_01_02&seq=10766〉, 검색일: 2013. 4. 30.

129) 2012년 기준, 한국의 EPO 특허출원은 전년대비 7.7%가 늘어 출원점유율도 5.5%로 늘었다. 한편, 2011년 대비 일본은 8.5%, 중국은 11.3%의 높은 증가세를 보이고 있다. 일본과 중국의 출원점유율은 각각

히 확보에 더 공격적인 경영을 해야 한다.

둘째, 기업들은 단일 특허와 통합 특허법원 판결의 결과가 기존의 유럽 특허 제도에 비해 훨씬 더 크므로 주도면밀한 특허 전략을 수립해야 한다. 단일 특허에 대한 무효 또는 침해 분쟁이 발생했을 때는 EU 전역(25개 단일 특허제도 참가국)에 효력이 미치는, 소위 모 아니면 도(all or nothing)의 결과가 나오므로 그 파급 효과가 매우 크다는 점에 유의해야 한다.

셋째, 유럽 특허전문가, 특허 유럽 특허제도 및 특허소송 전문가의 양성이 필요하다. 현재 우리나라 유럽 특허 전문가는 찾아보기 어려울 정도로 부족하다. 정부 차원에서나 민간 차원에서 유럽 특허 전문 인력을 양성해서 유럽 진출 기업의 특허전략에 대한 전문적인 자문과 지원이 필요하다.

넷째, 우리나라도 특허소송 결과의 일관성과 예측가능성을 높이기 위하여, 특허침해와 특허무효 사건 등 모든 특허분쟁을 특허사건 전문법원에서 전담하는 특허소송 관할 집중 제도를 빨리 도입하여야 한다. 전 세계에서 특허분쟁이 빈발하고 있는 이때에 세계 각국은 특허분쟁 전담법원을 설치하여 특허분쟁 해결의 전문성과 효율성을 높이려고 노력하고 있다. 미국은 1982년에 이미 연방순회항소법원(CAFC)을 설치하였고, 일본도 2005년에 지적재산고등재판소를 도쿄 고등재판소의 특별지부로 설치하여 모든 특허사건의 항소심을 전담하는 특허분쟁 전담법원 체계를 갖추었다.¹³⁰⁾ 이제 유럽이 통합 특허법원을 설치하기로 함에 따라 주요 선진국들은 최소한 항소심은 모든 특허소송을 전문화된 법원에서 일관성 있게 처리하게 되었다. 우리나라의 경우, 무효사건의 항소심은 특허법원에서, 특허침해사건은 일반법원에서 다루는 이원화된 체계로 되어 있어 소송당사자의 불편을 가져올 뿐만 아니라, 특허소송의 판결에 대한 일관성 및 신뢰성을 떨어뜨린다. 특허분쟁의 경제성과 일관성을 높이기 위하여 특허분쟁을 특허 전문법원에서 전담하는 선진화된 특허 사법체계가 빨리 마련되어야 한다.

한편, EU 당국은 EU 기업들의 경쟁력을 높이기 위하여 단일 특허제도와 통합 특허소송제도를 도입한다고 밝히고 있으나, 새로운 제도가 과연 EU 측이 기

19.9%와 7.3%이다. 출처: EPO 보도자료.

〈<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130117.html>〉, 검색일: 2013. 3. 18.

130) 〈<http://www.jp.courts.go.jp/kor/aboutus/history/index.html>〉, 검색일: 2013. 5. 8.

대하는 것처럼 EU 기업들의 경쟁력을 높이는 데 이바지할 것인지에 대하여는 의문이 있다. 단일 특허제도가 EU 특허를 더 손쉽게 취득하고 특허분쟁 해결의 비용과 시간을 줄여주겠지만, 그 혜택은 EU 기업들만이 아니라 외국 기업들도 똑같이 누리기 때문이다. 외국 기업들도 EU 내에서 단일 특허를 손쉽게 취득하게 되고 EU 기업을 상대로 하는 특허분쟁에서 통합 특허소송제도의 혜택을 볼 수 있다. 즉, 단일 특허제도와 통합 특허소송제도는 EU에 진출한 외국 기업을 포함하여 EU에서 기업 활동을 하거나 할 예정인 모든 기업의 편의를 증진하고 비용을 절감해 줄 것이다. 유럽특허청의 특허출원 63%(2012)가 비유럽 국가에서 출원된 것임을 고려하면¹³¹⁾ 유럽 기업보다 비유럽 국가의 기업들이 상대적으로 혜택을 더 많이 보게 된다. 따라서 이번 단일 특허제도와 통합특허소송 제도의 도입이 국제적으로는 좋은 것이지만, 비 EU 기업들에 대한 EU 기업들의 경쟁력을 올릴 것인지는 두고 볼 일이다.

131) <<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130117.html>>, 검색일: 2013. 3. 18.

참고문헌

- 박진석, “EU 특허제도 통합의 추진경과와 전망”, 지식과 권리, 통권 제15권(2012), 대한변리사회.
- 심미랑, “유럽연합 단일특허제도의 주요내용과 시사점”, IP Insight, 창간호(2013), 한국지식재산연구원.
- 안재현, “EU 단일 특허제도 및 통합특허법원의 도입과 그 시사점”, Yonsei-SERI EU Centre, EU Brief, Vol.5 No.2(2013).
- 이호근 외 6인, 제3기 외국의 지재권제도 과정, 특허청 국제지식재산연수원, 2013.
- 주벨기에대표부 겸 구주연합대표부, EU를 알면 우리가 보인다, 2005.
- 특허청, WTO/TRIPs 협정 조문별 해설, 2004.
- 한국전자산업진흥회, 국제특허분쟁대응 표준 Manual 〈유럽편〉, 한국전자산업진흥회 · 산업자원부, 2005.
- Black, Henry Campbell, M. A., *BLACK'S LAW DICTIONARY*, SIX EDITION, WEST PUBLISHING CO., 1990.
- Bonadio, Enrico, “The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System”, *European Journal of Risk Regulation*, Vol.3(2011).
- Cornish, W. R., *INTELLECTUAL PROPERTY*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1989.
- Harnett, Christopher J. & Amanda F. Wiekert, “THE EU UNITARY PATENT AND UNIFIED PATENT COURT SIMPLICITY AND STANDARDIZATION, CHALLENGE, AND OPPORTUNITY”, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol.25 No.4(2013).
- Luginbuehl, Stefan, “Unitary patent and unified patent litigation system: status and prospects”, *EPO, Study visit of Kyungbook National University Law school 발표자료*, 25 January 2013.
- Mahne, Kevin P. “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).

Mueller, Janice M., *PATENT LAW*, Third Edition, Wolters Kluwer, 2009.

Paterson, Gerald, *Elements of the European Patent System*, Yushodo Press Co., Ltd., 1995.

Sunstein, Bruce, "THE NEW EUROPEAN UNITARY PATENT: ALL YOUR EGGS IN ONE BASKET", *Westlaw Journal Intellectual Property* 2, Vol.19 No.22(2013).

안재현, 「유럽 단일 특허제도 출범의 시사점」, 디지털타임스, 2012. 9. 21.

일본 지적재산고등재판소의 연혁 소개자료,

<<http://www.ip.courts.go.jp/kor/aboutus/history/index.html>>.

주벨기에대사관 겸 구주연합대표부 보고서(특허청 내부 문서), "EU 통합특허 법안 최종 타결", 2012. 12.

특허청 보도자료, "한국, 유럽특허가 부족하다", 2011. 11. 12.

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&c=1003&catmenu=m02_01_01_02&seq=10766>.

한국지식재산연구원, "유럽연합 단일 특허제도의 주요내용 및 시사점", 2013. 2. 15.

<http://www.kiip.re.kr/board/report/view.do?bd_gb=data&bd_cd=4&bd_item=0&po_item_gb=5&field=searchTC&query=단일특허&po_no=12031>.

Bossung, Otto, "The Return of European Patent Law in the European Union", *IIC* 27 (3/1996),

<http://www.suepo.org/public/background/bossung_en.htm>.

Council of Europe, "European Convention relating to the Formalities required for Patent Applications",

<<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=016&CM=8&DF=6/26/2009&CL=ENG>>.

EPO, "Guide for applicants",

<<http://www.epo.org/applying/basics.html>>.

_____, "Euro-PCT Guide 6th edition", Updated 1 October 2012,

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7c5ef05581e3aac0c12572580035c1ce/\\$FILE/applicants_guide_part2_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7c5ef05581e3aac0c12572580035c1ce/$FILE/applicants_guide_part2_en.pdf)>.

- _____, “Board of appeal”,
[<http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html>](http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html).
- EU, Regulation (EU) No. 1257/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection. *Official Journal of the European Union*, L 361/89, 31. 12. 2012.
[<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:en:PDF>](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:en:PDF).
- _____, REGULATION (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, *Official Journal of the European Union*, L 361/89, 31.12.2012.
[<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:en:PDF>](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:en:PDF).
- _____, Council of the European Union, “LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: Agreement on a Unified Patent Court”, 16351/12, Brussels, 11 January 2013.
[<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf>](http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf).
- European Parliament, “EU unitary patent”,
[<http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121205BKG57397/html/The-new-EU-unitary-patent-QA>](http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121205BKG57397/html/The-new-EU-unitary-patent-QA).
- Franzosi, Mario, “World-wide patent litigation and the Italian torpedo”, 19 *EIPR* 382 (1997), “TORPEDOES ARE HERE TO STAY”,
[<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/legals11.pdf>](http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/legals11.pdf).
- Hilty, Reto M.; Thomas Jaeger; Matthias Lamping; Hanns Ullrich, “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series*, No.12-12(2012).
[<http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17.pdf>](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17.pdf).
- LES, “Concerns of Principle”, LES Britain and Ireland (Sub-group), 14 June 2011.

<http://www.les-bi.org/documents/UnifiedPatentCourt-ConcernsofPrinciple_10926472_1__8_.doc2.9-3.pdf>.

Wikipedia, “Council of Europe”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe>.

_____, “European patent”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/European_patent>.

_____, “European Convention on the International Classification of Patents for Invention”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_the_International_Classification_of_Patents_for_Invention>.

_____, “Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_Patent_Convention>.

_____, “European Patent Convention”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention>.

_____, “Enhanced cooperation”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_cooperation>.

_____, “EU Council”, <http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Council>.

_____, “European Parliament”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament>.

_____, “Community patent”,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Community_patent>.

The Advent of the EU Unitary Patent and the Unified Patent Litigation System and its Implications

AHN, Jae-Hyun

Abstract

In December 2012, the EU approved the patent package legislations on the unitary patent system and the Unified Patent Court (UPC). Since 1978 the European Patent Office (EPO) has dealt with unified procedures for granting of European patents. However, the patentee is required to validate the patent by providing the necessary fees and its translations to each EU member state. This procedure is costly and inconvenient; moreover, a fragmented litigation system for patent disputes has been criticized for the inconsistency of trial results. Under the new system the patentee is relieved of the burden of validating a patent in each state. Instead, he or she can just lodge a patent in the Register.

Patent litigations fall into the single jurisdiction of the UPC and, as a result, the litigant can save time and money and also expect enhanced consistency and legal certainty in patent cases. The UPC consists of a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry. The Court of First Instance is composed of a central division, local divisions and regional divisions. Patent infringement cases will go to local or regional divisions and revocation cases to the central division; however, this may vary based on the request of the parties or due to a number of other circumstances. Any panel of the court will have a multinational composition of three (First Instance) or five (Appeal) judges. One or two technical judges shall be included in the panels of

the Central Division and the Court of Appeal respectively.

The EU Unified Patent Court, in particular the Court of Appeal, is analogous to the US Court of Appeal for Federal Circuit (CAFC) or the Japanese IP High Court, in that it exclusively handles all patent cases in the second instance. These IP-specialized courts will enhance the consistency and exactness of the court decisions.

We should make the most of the new EU unitary patent and unified patent court system to raise patent competitiveness in Europe by getting more EU patents. Furthermore, following advanced countries, Korea should push ahead with reforming of its judicial system into one in which all patent lawsuits are handled by an IP-specialized court, such as the UPC.

Keywords

unitary patent, unified patent court, CAFC, IP High Court, forum shopping, unified patent litigation system