creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

법학석사 학위논문

유럽 신규특허제도 UP 및 UPC에 관한 연구

– 유럽 출원 및 유럽 특허소송 전망 –

2023년 2월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

김 용 옥

유럽 신규특허제도 UP 및 UPC에 관한 연구

- 유럽 출원 및 유럽 특허소송 전망 -

지도 교수 박 준 석

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2022년 11월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
김 용 옥

김용옥의 법학석사 학위논문을 인준함
2023년 1월

위 원 장 정상조

부위원장 _____

위 원 _____

초 록

유럽은 유럽특허협약(European Patent Convention, EPC)에 의해 설립된 유럽특허청(European Patent Organization, EPO)를 통해 통일화된 심사 및 특허 허여 절차를 구비하고 있으며, 제한된 기간 내에 특허의 유효성에 대해 EPO에서 다툴 수 있는 이의 신청 제도(Opposition)를 운용하고 있다.

그러나 각국 법원은 특허의 무효(revocation, nullity 또는 invalidation)와 침해(infringement)에 대한 관할을 다투고 있고, 각국마다 특허 무효나 침해소송 제도가 다르기 때문에 EPO와 각국 관할법원의 입장이 다를 수 있어 주의가 필요하다. 즉, 유럽특허에 대해 통일된 무효소송 절차나 침해소송 절차를 구비하고 있지 않기 때문에 특허무효소송 또는 침해소송을 집중하여 관할하는 법원이 존재하지 않으며, 오히려 유럽에서의 특허분쟁은 다양한 형태로 발생하게 된다.

유럽 단일화의 일환으로서 오래전부터 유럽연합(European Union, EU)에 의해 추진되어 왔던 단일특허제도는 2011년 EU 이사회가 이를 승인하면서 마침내 빛을 발할 수 있게 되었다. 단일화된 신규 특허제도 도입을 위한 법률 및 지침, 각 국가간의 협약이 제정되었고, 그 결과 통합특허법원(Unified Patent Court, UPC) 및 단일특허(Unitary Patent)라는 신규제도가 마련되었다. 신규제도의 효력 발생을 위한 EU 회원국 간의 협약 및 각국 승인 절차는 완료되었고, 지금은 제도 시행을 위한 실무 준비가 한창이다. 많은 전문가들은 늦어도 2023년 상반기에는 신규제도가 시행될 것이라고 예상한다. 신규제도의 시행으로 유럽에서의 특허출원 및 소송 전략을 새롭게 준비할 필요가 있다.

한편, 유럽 각국에서 많은 특허 소송이 진행되고 있으며, 최근에는 표준특허를 중심으로 한 소송이 독일, 영국, 네덜란드 등에서 활발하게 진행되고 있다. 신규제도의 도입은 유럽에서의 특허소송에도 영향을 미칠 것이라는 점에서 신규제도에 대한 지속적인 관심과 대응이 필요하다.

주요어 : 단일특허, 통합특허법원, 표준특허, 단일화, 유럽엽합

학 번 : 2012-23466

목 차

제 1 장 서 론 1

제 1 절 연구의 배경 1

제 2 절 연구의 범위 및 방법 2

I. 연구의 범위 2

Ⅱ. 연구의 방법 2

제 2 장 본 론 3

제 1 절 현재 유럽 특허제도 3

I. 개요 3

Ⅱ. EPO 3

Ⅲ. 현행조약 및 EPC 4

Ⅳ. 유럽특허청 절차 5

가. 심사 절차 5

나. 이의 신청 절차 7

Ⅴ. 특허 소송 제도 11

가. 영국 12

나. 독일 15

다. 프랑스 20

라. 이탈리아 21

제 2 절 유럽 신규 특허제도 22

I. 신규제도의 연혁 22

Ⅱ. 단일특허 (Unitary Patent) 26

Ⅲ. 통합특허법원 (Unified Patent Court) 30

가. 통합특허법원의 구성 30

나. 통합특허법원의 위치 32
다. 통합특허법원의 관할 34
라. 소송 기간 및 담당 사건 37
마. 입증 책임 38
바. 1심 특허침해소송 절차 39
사. 1심 무효 소송 진행 절차 43
아. 통합특허법원에서 이원화 체계 44
자. 판매금지 판결 50
차. 손해배상 청구 52
카. 특허권의 효력 54
Ⅳ. 기존과 신규 특허제도의 비교 63
제 3 절 유럽에서의 특허소송 64
I. 개요 – 표준특허 관련 FRAND 소송 64
Ⅱ. 유럽사법재판소 – Huawei v. ZTE 판결 66
Ⅲ. 독일 – Sisvel v. Haier 판결 69
Ⅳ. 영국 – Unwired Planet v. Huawei 판결 74
Ⅴ. 기타 판결 78
가. 독일 78
나. 네덜란드 80
다. 프랑스 81
제 4 절 향후 전망 83
I. 국가별 전망 83
Ⅱ. 특허권자 및 실시권자 입장에서의 전망 85
Ⅲ. 특허권자의 준비 88
제 3 장 결 론 93
참고문헌 95
Abstract 98

표 목차

[표 2-1] EPC 및 EU 회원국 현황 4
[표 2-2] UPC 협약 서명 및 비준 국가 현황 24
[표 2-3] 통합특허법원의 특징 49
[표 2-4] 기존 및 신규 특허 출원 제도 비교 63
[표 2-5] 기존 및 신규 특허 소송 제도 비교 63

그림 목차

[그림 2-1] EPO의 이의 신청 절차 8
[그림 2-2] 유럽소송 현황(21년) 12
[그림 2-3] 독일 소송에서의 injunction gap 16
[그림 2-4] UP 가입 국가 26
[그림 2-5] UP 시행후 EPC 기반 출원 절차 27
[그림 2-6] 단일특허 효력의 지역적 범위 28
[그림 2-7] 단일특허와 유럽특허의 비용 비교 29
[그림 2-8] 통합특허법원의 구조 31
[그림 2-9] 1심 법원의 위치 33
[그림 2-10] 개별국 특허 및 단일특허 소송 관할권 34
[그림 2-11] 유럽특허 소송 관할권 34
[그림 2-12] Opt-out한 유럽특허에 대한 관할권 35

[그림 2-13] Opt-out을 철회한 유럽특허에 대한 관할권 36
[그림 2-14] Sunrise Period 37
[그림 2-15] 통합특허법원 1심 침해소송 진행 일정 39
[그림 2-16] 통합특허법원 1심 침해소송 소요 기간 39
[그림 2-17] 예비 이의 제기시 소요 기간 40
[그림 2-18] 무효 반소시 소요 기간 41
[그림 2-19] 통합특허법원 1심 무효소송 진행 일정 43
[그림 2-20] 지방법원에서의 침해소송과 무효 반소 46
[그림 2-21] 무효 반소가 중앙법원으로 이송 47
[그림 2-22] 선 무효소송 후 침해소송 47
[그림 2-23] 중앙법원으로 침해소송 이송 48

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경

유럽연합(European Union, EU)가 일찍이 내세운 정치 목표 중 하나는 특허 등록 및 등록된 권리의 행사를 모두 포함하는 범유럽 특허 제도를 만드는 것이었다. 그러나 이 목표는 EU에 속하는 많은 국가의 다양한 이해관계를 모두 반영하는 것이 불가능하였기 때문에 달성하기가 쉽지 않았다. 1973년 서명된 유럽특허협약(European Patent Convention, EPC)은 이런 관점에서 중대한 진전이었고, 이에 의거하여 뮌헨에 유럽특허기구(European Patent Office, EPO)가 설립되었다. 1978년부터는 EPC에 근거하여 일원화된 신청 절차를 통해 유럽 특허에 대한 심사/등록 절차가 진행되었다. 그러나 유럽특허의 등록결정시 특허권자는 해당 유럽특허를 진입(Validation)[1] 하는 국가들을 선택해야 하며, 이로 인해 단일 유럽특허 신청은 본질적으로 다수의 국가 특허를 모은 묶음(Bundle)로의 역할만 수행해왔다. 등록특허의 집행(소송을 통한 권리행사 등)은 항상 그 특허가 등록된 개별국가의 소관이었고, 하나의 판결로 EU에 속한 모든 회원국에 일원화된 효력을 발생시키지는 못하였다. 주된 이유는 규정 EU1215/2012[2]에 명시된 브뤼셀 협약에 준해 해당 국가에 등록된 특허와 관련된 권리·의무 발생 여부에 대한 판단은 해당 국가 법원의 관할이기 때문이다. 일원화된 출원 절차를 통해 특허권자는 권리를 가질 수 있지만, 그 권리의 지역적 범위는 해당 국가에 한정되고, 또한 권리에 대한 집행도 해당 국가에 전속될 수 밖에 없었다.

유럽 단일화의 일환으로서 오래전부터 EU에 의해 추진되어 왔던 단일특허제도는 2011년 EU 이사회가 이를 승인하면서 마침내 빛을 발할 수 있게 되었다. 단일화를 위한 신규 특허제도 도입을 위해 법률 및 지침, 각 국가간의 협약이 제정되었고, 그 결과 통합특허법원(Unified Patent Court, UPC) 및 단일특허(Unitary Patent)라는 신규제도가 마련되었다. 신규제도의 효력 발생을 위한 EU 회원국 간의 협약 및 각국 승인 절차는 완료되었고, 지금은 제도 시행을 위한 실무 준비가 한창이다. 많은 전문가들은 늦어도 2023년 상반기에는 신규제도가 시행될 것이라고 예상한다.

신규제도의 시행은 특허출원뿐만 아니라 집행의 관점에서도 큰 변화를 불러일으킬 것이고, 단일특허, 단일특허를 활용한 통합특허법원에서의 특허소송이라는 새로운 시장이 열렸기 때문에 이 시장을 선점하기 위한 전문가들의 연구가 한창이다. 우리나라 수출기업 입장에서도 제도 시행 전 대응 방안 마련은 필요할 것이고, 본 연구가 이들에게 도움이 되길 기원한다.

---

[1] Article 2(2) EPC, a European patent shall, in each of the contracting states for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that state, unless otherwise provided in the EPC.

[2] On jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters.

제 2 절 연구의 범위와 방법

I. 연구의 범위

연구범위는 유럽특허협약, UPC 협약, 유럽에서의 표준특허 관련 판례로 설정하였다. 먼저, 유럽특허협약을 통해 유럽에서의 현재 특허제도를 살펴본 뒤, UPC 협약을 소개하여 유럽특허제도가 앞으로 어떻게 변화할 것인지를 살펴보았다. 구체적으로, 권리 발생 측면에서 특허출원에서 심사, 등록까지 실체적인 절차를 설명하기 위해 단일특허제도를 먼저 설명하고, 제도 시행 이후 유럽에서의 특허권 행사가 어떻게 변화할지를 알아보기 위해 통합특허법원 제도를 살펴보았다.

그리고 유럽에서의 특허소송은 표준특허를 중심으로 진행되고 있는 현실을 반영하여 표준특허 관련된 주요 판례를 소개하였다. 유럽에서의 특허소송은 소송 진행 속도, 비용적인 측면을 고려할 때 독일이 특허권자에게 가장 유리한 소송지로서 인식되고 있으며, 실제 독일에서 가장 많은 특허소송이 진행되고 있다. 독일은 미국과 달리 디스커버리 제도가 없으므로 특허권자가 침해를 입증하는 것이 쉽지 않다. 표준특허는 다양한 국제 기구에서 정한 표준 규격을 기술적으로 구현해낼 때 반드시 실행해야 하는 것으로 회피설계가 불가능하여 해당 기술을 이용하지 않고는 관련 제품을 생산하기 어려운 기술에 관한 특허를 의미하며, 일반 상용특허와 비교할 때 침해 입증이 용이하다. 따라서, 유럽에서의 특허소송은 표준특허를 중심으로 진행되고 있으며, 이와 관련된 법리를 살펴보는 것이 현행 유럽 특허소송 제도를 살펴보는데 많은 도움이 될 것이다. 마지막으로, UPC 협약의 시행으로 새롭게 변경된 제도 하에서 특허 소송이 어떻게 진행될지를 전망해보고, 특허권자가 무엇을 준비해야 하는지 살펴보았다.

Ⅱ. 연구의 방법

연구의 방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 유럽특허협약, UPC 협약, 유럽에서의 표준특허 관련 판례를 토대로 하고 국내외 도서, 논문, 연구보고서, 그 외 유럽로펌의 세미나 자료 등을 참고하였다.

제 2 장 본 론

제 1 절 현재 유럽 특허제도

I. 개요

현재 유럽에서 특허를 보호받을 수 있는 방법은 크게 2가지로 분류된다. 먼저, 각 EU 회원국들이 자체적으로 운영하고 있는 특허제도에 따른 권리의 보호이다. 이 형태의 제도는 기존 국가별로 운영되고 있는 특허제도와 거의 동일한 내용의 제도로 이해할 수 있는 것이다. 예를 들어, 유럽의 특정 국가에 대하여 특허권을 행사하고자 할 경우, 당해 국가의 특허법에 규정되어 있는 절차에 따라 특허를 출원하고 심사 및 등록절차를 거쳐 특허권을 획득한 후, 권리를 활용하는 방법이다.

둘째, 유럽특허청을 통하여 특허 등록을 받는 방법이다. 유럽에는 다수의 국가들이 밀집되어 있어서, 만일 유럽의 모든 국가에 대하여 특허를 등록 받고자 할 경우 각각의 모든 회원국에 대하여 특허취득절차를 별도로 거치도록 한다면, 이를 위한 비용과 시간 소비가 막대하게 되는 구조로 이루어져 있다.

따라서 이와 같은 문제를 해결하기 위한 노력으로 유럽 국가들은 1973년 유럽특허에 관한 유럽특허협약(European Patent Convention. EPC)을 체결하였고 이를 통해 유럽특허기구(European Patent Organization)을 창설하고, 그 업무 실행기관으로서 유럽특허청(European Patent Office, EPO)을 뮌헨에 설치하였다. 이렇게 함으로써 유럽특허청에 제출한 하나의 특허출원을 통해 유럽의 여러 국가에서 특허를 취득할 수 있는 제도를 두게 되었다.

Ⅱ. EPO

1973년 독일 뮌헨에서 유럽 20여개국이 모여 유럽특허 부여 절차 관련 통일된 제도를 도입하기 위한 논의가 이루어졌으며, 참가국 중 16개국이 유럽특허협약에 합의한 이후 4년이 지난 1977년 10월 7일에 유럽특허협약(EPC)은 발효되었다.

EPC에 따라 독일 뮌헨에 조직과 체계를 갖춘 후 설치된 유럽특허청(EPO)는 1978년 6월 1일 최초의 유럽 특허 출원을 수리하게 되었고, 같은 해 독일 베를린과 기존 국제특허연구소(International Patent Institute)가 위치한 네덜란드 헤이그에 지청을 두는 등 확장을 하게 되었다.

1983년도에 10만번째 출원을 수리한 EPO는 빠른 발전을 통해 8년 뒤인 1991년도에 50만번째 출원을 수리하게 되고, 1997년도에는 100만번째 출원을 수리하게 된다.

EPO는 90년대 초에 오스트리아의 수도인 비엔나에 위치했던 국제 특허 문서 센터(International Patent Documentation Center)를 확장하여 비엔나 지청을 두게

되었으며, European Commission의 긴밀한 협조와 합의를 위하여 벨기에 브뤼셀에 연락사무소를 개설하였다.

Ⅲ. 현행 조약 및 EPC

1973년 10월 5일 독일 뮌헨에서 체결된 EPC의 정식 명칭은 “유럽 특허 등록에 관한 협약” (the Convention on the Grant of European Patents)으로서, 흔히 European Patent Convention, 즉, EPC로 약칭되고 있다.

EPC는 유럽특허청을 설치하는 근거가 되며, 유럽특허가 등록되는 절차(심사 및 등록)을 제공하는 다국가간 조약이다. 여기서 유럽특허(European Patent, EP)라는 용어는 EPC에 의해 설립된 유럽특허청의 심사절차를 통해 등록된 특허를 지칭하는 용어이다. 하지만, 실제 “유럽특허”는 EPC 협약국에 공통으로 권리가 성립되는 통일 특허(권리)가 아니라, 협약국 개별국의 독립 사법절차에 의해 행사되고 또 각 협약국의 절차에 의해 무효(또는 취소)가능한 개별국의 독립된 특허권의 집합이다. 하지만 EPO는 유럽특허에 대한 존속기간 및 이의 신청에 대해 결정할 수 있으며, 이러한 사항은 개별 조약국의 개별 권리를 구속한다.

EPC는 EU 기구 및 가입국과 관련 없는 독립된 협약이다. 따라서 EPC 협약국은 EU 가입국의 구성과는 상관이 없다. EPC 및 EU 회원국 현황에 대해서는 아래 표를 참고하길 바란다.

[표 2-1] EPC[3] 및 EU 회원국 현황

No.	국가	EPC(38國)	EU(27國)
1	독일	○	○
2	프랑스	○	○
3	이태리	○	○
4	네덜란드	○	○
5	오스트리아	○	○
6	벨기에	○	○
7	불가리아	○	○
8	사이프러스	○	○
9	체코	○	○
10	덴마크	○	○
11	에스토니아	○	○
12	핀란드	○	○
13	그리스	○	○
14	헝가리	○	○
15	아일랜드	○	○
16	라트비아	○	○
17	리투아니아	○	○
18	룩셈부르크	○	○
19	몰타	○	○
20	포르투갈	○	○
21	루마니아	○	○

[3] 몬테네그로는 유럽특허협약에 대한 가입서를 '22.7/15일 기탁하여 39번째 회원국이 되기 위한 마지막 단계를 완료하였다. 몬테네그로의 가입은 EPC 169조 2항에 따라 '22.10/1일자로 발효되었다.

No.	국가	EPC(38國)	EU(27國)
22	슬로바키아	○	○
23	슬로베니아	○	○
24	스웨덴	○	○
25	폴란드	○	○
26	스페인	○	○
27	크로아티아	○	○
28	영국	○	-
29	알바니아	○	-
30	스위스	○	-
31	아이슬란드	○	-
32	리히텐슈타인	○	-
33	모나코	○	-
34	마케도니아	○	-
35	노르웨이	○	-
36	세르비아	○	-
37	산마리노	○	-
38	터키	○	-

Ⅳ. 유럽특허청 절차

유럽특허청에서 이루어지는 다양한 절차들 중 출원인들에게 큰 의미를 갖는 것으로 크게 심사 절차와 이의신청 절차를 들 수 있다.

가. 심사 절차

일단 유럽특허출원이 접수되면 출원이 최소한의 법적 요건을 만족시키는지에 대한 방식심사가 이루어진다. 방식심사를 통과하면 출원은 조사부(Search Division)로 전달되고, 담당 조사심사관(Search Examiner)은 확대된 유럽조사보고서(extended European search report[4]) 및 조사의견서(search opinion, 규칙 제62조, 제1항[5])를 작성하게 된다.

이와 같이 출원 후 출원인의 특별한 신청을 기다리지 않고 바로 조사보고서 및 의견서의 작성이 이루어지기 때문에, 출원 후 조사보고서를 받기 전에는 자진보정의 기회가 없다.

이후, 우선일로부터 18개월이 되는 시점에 출원의 공개가 이루어진다. 이 공개시점에 만약 조사보고서의 작성이 마무리되었다면 조사보고서도 출원과 함께

[4] 확대된 유럽조사보고서에는 유럽조사 보고서(European search report)와 조사관의 의견의 조합으로 구성된다. 유럽조사 보고서에 포함된 조사관의 의견의 목적은 출원인이 특허출원의 단계를 어떻게 진행할지 도움을 주기 위함이다. 특히, 출원인이 출원을 계속할 것인지 여부를 결정하고 EPO 심사 수수료의 추가 비용을 부담할 것인지를 결정하는데 도움이 된다.

[5] The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 71, paragraph 1 or 3 can be issued.

공개되며, 출원공개번호 뒤에 “A1”이라는 표시가 붙게 된다 (예컨대, EP 1 234 567 A1). 조사보고서가 아직 작성되지 않았다면, 출원명세서만 공개될 것이며, 이때는 공개번호 뒤에 “A2”가 붙는다. “A2” 공개가 된 이후에 조사보고서의 작성이 마무리되면 조사보고서가 따로 공개되는데, 이때는 “A3”라는 표시가 붙는다. 이 출원공개에 따라 여러가지 법적 효력이 발생하기도 하며, 또한 그 시점을 기산점으로 다양한 법정기한이 기산되기도 한다.

공개시점과 연관된 가장 대표적인 것이 심사청구 기한이며, 유럽특허공고(European Patent Bulletin)에 유럽조사보고서의 공개 사실이 언급된 날로부터 6개월이 되는 날이 그 기한이 된다 (규칙 제70조[6]). 또한, 지정료(Designation fees)의 납부일도 동일한 방식으로 기산되며, 유럽조사보고서와 함께 발행되는 조사의견서에 대한 답변 기한도 마찬가지다. 법정기한들이 이와 같은 방식으로 정해지기 때문에 유럽특허출원만의 몇 가지 특징이 생기게 된다.

먼저, 심사청구시기를 많이 늦출 수가 없다. 다른 특허청의 경우 심사청구기한이 통상 출원일로부터 3년, 5년 또는 7년 등으로 정해져 있어, 필요시 해당 기간만큼은 최대한 활용할 수가 있다.

그러나 EPO의 경우 조사보고서가 발행(현재 출원일로부터 대략 6개월 내외)되면 그로부터 일정기간(대략 7개월 정도) 내에는 무조건 심사청구를 해야 한다. 한편, 유럽조사보고서 및 조사의견서가 발행되는 시점에서는 법정기한들(특히, 조사의견서에 대한 답변 기한)을 알 수 없다는 것도 특징이라면 특징이다. 공개 시점을 기다려봐야 하기 때문이다.

법정기한 내에 심사청구를 하게 되면, 해당 출원에 대한 심사 책임이 심사부서로 이전된다. 법에서 이렇게 규정을 하고 있기 때문에, 조사를 하는 심사관과 실체심사를 하는 심사관이 마치 전혀 다른 사람인 것처럼 보일 수 있으나, 법률상의 책임과 역할이 다른 것이지 실무적으로는 통상 동일한 심사관이 두 업무를 모두 담당한다.

심사절차에서는 조사의견서에 대응하여 출원인이 제출한 의견서 및 보정서를 기초로 하여 출원에 대한 심사를 진행한다. 거절이유가 있는 경우에는 의견제출통지서가 발행되며, 통상 4개월의 답변 기한이 주어진다. 출원인은 이에 대해 의견서 및 보정서를 제출할 수 있다. 한편, 거절이유가 없거나 의견제출통지를 거쳐 모두 해소된 경우에는 심사부는 특허등록에 대한 의사를 표시하는 통지서(통상, 규칙 제71조 제3항에 따른 통지서[7])를 발행한다.

---

[6] The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.

[7] Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and of the related bibliographic data. In this communication the Examining Division shall invite the applicant to pay the fee for grant and publishing and to file a translation of the

다른 국가들의 경우 특허등록이 가능하다는 통지서를 받고 나면 통상 등록료를 지불하고 등록을 기다리기만 하면 되지만, 유럽특허출원의 경우 아직 할 일이 많이 남아있다. 규칙 제71조, 제3항에 따른 통지서를 받으면 그로부터 4개월 내에 i) 등록 및 공개료 납부, ii) 청구항 번역문 제출, iii) 추가청구항료 납부(심사과정에서 청구항이 추가되어 15개를 초과한 경우) 및 iv) 통지서와 함께 송달되는 최종명세서에 대한 동의를 해야 한다.

특히, 송달되는 최종명세서의 내용은 잘 확인 후 동의를 해야 한다. 심사관이 자진보정을 행하는 경우가 흔하므로, 이에 동의할 것인지 결정하여야 할 뿐 아니라, 보정이 가능한 마지막 단계이므로 모든 내용을 꼼꼼히 확인하여야 한다. 이들 필요한 절차를 수행하면서 답변서를 제출하면 조만간 유럽특허공고에 특허등록사실이 공개되며, 이 날로부터 등록특허의 효력이 발생한다 (규칙 제97조, 제3항[8]).

등록특허의 효력이 발생한다고 하지만, 이게 끝이 아니다. 유럽특허는 가입국 모두에 효력을 가지는 하나의 단일특허가 아니기 때문에, 각 가입국에서 유효화(진입) 절차(National Validation[9])를 밟아주어야 한다. 즉, 권리자가 권리를 등록 및 유지시키고자 하는 가입국을 선택하여 그 가입국들이 요구하는 절차적 요건들에 맞춰서 신청절차를 밟아야 한다. 다만, 다행인 것은 각 가입국이 요구하는 유효화 요건들이 런던협약[10]에 의해 어느 정도 통일되어 있다는 것이다.

나. 이의 신청 절차

유럽특허청에서 특허등록 이후 남아있는 절차가 하나 더 있다. 이의신청절차이다. 이의신청절차는 EPO만의 특색이 조금 더 있다. EPO에서 심사를 거쳐 특허가 등록되면 그로부터 9개월 간 누구나 이의신청을 제기할 수 있다. 그리고 이 9개월의 기간이 끝나면 더 이상 하나의 절차로 유럽특허청에서 해당 특허의 유·무효를 다툴 수 있는 방법은 없어지게 된다.

만약 특허가 유럽 10개국에 등록되었다고 한다면, 해당 10개국 각각에서

---

claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within four months.

[8] The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin.

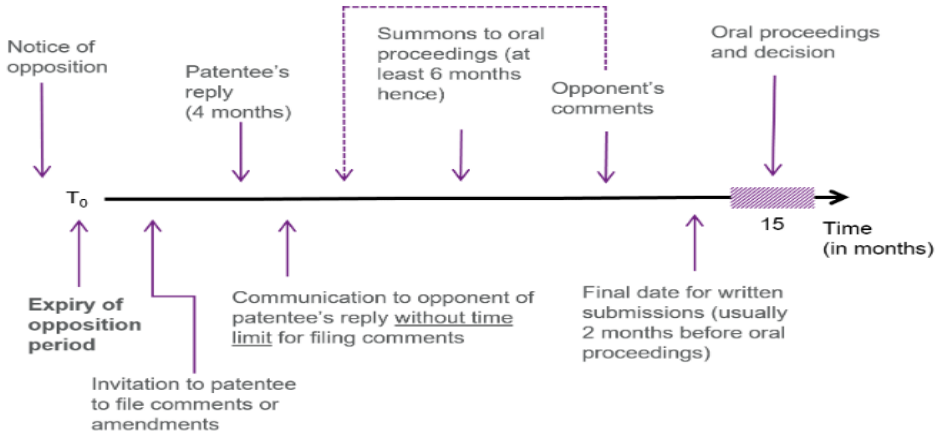
[9] Under Article 2(2) EPC, a European patent shall, in each of the contracting states for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that state, unless otherwise provided in the EPC.

[10] Agreement dated 17 October 2000 on the application of Article 65 EPC
기존에는 유럽특허청으로부터 특허를 승인받은 출원인이 동 특허를 유럽 국가들에서 등록하고자 하는 경우, 해당 특허의 원문을 등록하고자 하는 국가의 공식언어로 번역해야만 했다. 그러나 런던협약의 시행으로 등록하고자 하는 국가가 유럽특허청의 공식언어인 불어, 독어, 영어 중 하나를 공식언어로 사용하고 있는 경우에는 그러한 번역 의무를 완전히 면제받게 되며, 위의 언어를 모국어로 사용하지 않는 국가들도특허 원문 자체가 아닌 특허청구항 부분에 대해서만 자국의 공식언어로 번역하라고 요구할 수 있는 권리를 갖게 된다.

특허를 무효시키기 위한 절차를 따로 밟아야 한다. 이는 시간 및 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 기업의 비즈니스에 엄청난 불확실성으로 작용할 것이다. 따라서, 특히 경쟁이 심한 기술분야 일수록, EPO 이의신청은 매우 적극적으로 활용되고 있다. 어렵게 특허등록이 되고 나면, 등록공고 며칠 내로 마치 기다렸다는 듯이 여러 경쟁사가 한꺼번에 이의신청을 제기하는 일도 흔히 발생한다.

유럽특허청에서의 이의 신청 절차의 개략적인 흐름은 다음과 같다.

[그림 2-1] EPO 이의 신청 절차



(1) 이의신청서 제출

이의신청서류에 포함되어야 할 내용이 기재불비된 상태로 이의신청서가 제출되어 EPO의 이의신청담당부서(Opposition Division)의 방식심사에서 불비사항이 발견되는 경우, EPC 규칙 제77조[11] 에 따라 통지서가 발송되며 불비사항이 해결되지 않은 경우 각하결정이 통보된다. 따라서 이의신청을 제기하고자 할 경우 이의신청서에는 다음과 같은 항목이 반드시 포함되어야 한다. 특히 이의 신청 사유를 증명할 증거의 제시는 매우 중요하다. 이의신청서에 필수적으로 기재되어야 하는 사항은 아래와 같다.

- ✓ 이의신청인에 관한 기재사항
- ✓ 이의를 제기한 특허에 대한 기재사항
- ✓ 이의신청의 범위 (예: 이의를 제기하는 청구항의 수)
- ✓ 이의신청 사유의 기재 및 증거 제시

[11] Rejection of the opposition as inadmissible
(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with Article 99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against which opposition has been filed, it shall reject the opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) 심사

이의신청을 심사하기 위해 3인 또는 5인 합의체가 구성된다. EPC 규칙 제19조 제2항은 이의신청 사건을 심리하기 위한 심사관 합의체 지정에 관해 규정하고 있는데 이에 따르면 심사관 합의체 3명의 심사관 중 적어도 2명이 당해 사건의 심사, 즉 특허결정에 참여하지 않았어야 한다. 또한 당해 사건의 특허인용에 참여한 심사관은 심사관 합의체의 심사장이 될 수 없다. 사건의 내용상 필요한 경우 법률심사관 1명과 기술심사관 2명이 심사관 합의체를 구성한다. 법률심사관은 통상적으로 구두심리가 채택되는 사건에 참여하게 된다.

한편, EPC 제100조[12]는 다음과 같이 이의신청 사유(grounds)를 열거하여 기재하고 있다.

① 해당발명이 제52조부터 제57조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

- ✓ 신규성이 없는 발명(제54조)
- ✓ 진보성이 없는 발명(제56조)
- ✓ 공지예외에 해당되지 않는 발명(제55조)
- ✓ 특허허여대상에서 제외된 발명(제52조, 제53조)
- ✓ 산업상 이용 가능성이 없는 발명(제57조)

② 명세서의 기재가 통상의 기술자(person skilled in the art)에 의해 구현되기에 불충분한 경우

③ 해당 유럽특허 발명이 제출된 출원서의 내용을 넘어서는 경우

(3) 항고심판

유럽특허청의 이의신청 결정에 대하여는 항고심판을 제기할 수 있다. 이의결정의 통지일로부터 2개월 이내에 항고장을 제출하여야 하며, 이 기간은 연장될 수 없다. 결정의 통지일로부터 4개월 이내에 항고이유서를 제출하여야 한다. 항고심판소가 내리는 심결은 EPO 가입국의 항소법원이 내리는 판결의 중요성을 능가한다. 왜냐하면, EU특허의 유효성은 모든 지정국에 대하여 동일하며, 또한 항고심판소의 심결에 대하여 다른 법적인 불복 수단이 없기 때문이다.

---

[12] Article 100 Grounds for opposition
Opposition may only be filed on the grounds that:
(a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

【국내 특허법과의 비교】

우리나라는 2007년 7월 1일 전까지는 특허법 제69조 이하에서 특허이의신청에 관하여 규정하고 있었으나 2007년 7월 1일자로 시행된 특허법부터 이러한 특허이의신청 제도를 폐지하고 관련 조항을 전부 삭제하였다. 다만, 이의신청제도를 보완하고자 무효심판 청구에 대하여, 설정등록이 있는 날로부터 등록공고일수 3월 이내에는 무권리자 출원(특허법 제33조 제1항)과 공동출원 위반(특허법 제44조)의 경우를 제외하고는 상기 기간 내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있도록 하였다(특허법 제133조 제1항 단서). 2016년 2.29. 일자로 특허취소신청(특허법 제132조의2) 제도를 신설하였다. 누구든지 특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 소정의 사유에 해당되는 경우 특허취소신청을 할 수 있다. 따라서 우리나라는 등록된 특허의 유효성을 다루는 방법을 무효심판청구와 특허취소신청으로 나눠서 이원화하였다고 볼 수 있다.

Ⅴ. 특허 소송 제도

앞서 설명한 바와 같이, 유럽특허청은 EPC에 의해 설립된 EPO를 통해 통일화된 심사 및 특허허여 절차를 구비하고 있으며, 제한된 기간 내에 특허의 무효성에 대해 EPO에서 다툴 수 있는 이의 신청 제도를 운용하고 있다.

그러나 각국 관할법원은 특허의 무효(revocation, nullity 또는 invalidation)와 침해(infringement)를 다투고 있고 각국마다 특허 무효나 침해소송의 제도가 다르기 때문에 EPO와 각국 관할법원의 입장이 다를 수 있어 주의가 필요하다.

즉, 유럽특허에 대해 통일된 무효소송 절차나 침해소송 절차를 구비하고 있지 않기 때문에 특허무효소송 또는 침해소송을 집중하여 관할하는 법원이 존재하지 않으며, 오히려 유럽에서의 특허분쟁은 다양한 형태로 발생하게 된다. 다시 말해, 특허는 유럽에 있는 각 국가마다 등록되는 것이고, 그 등록은 해당 국가에만 효력을 미친다.

예컨대, 독일에 등록된 특허는(EPO를 통해 유럽특허로 출원되어 등록된 이후, 독일로 유효화 과정을 거쳐 등록되든, 아니면 독일특허청에 직접 출원되어 등록되든 상관없이) 그 등록의 효력은 독일에만 미친다. 이와 같이 유럽에서 상당한 지역적 범위를 커버하는 특허권을 보유하기 위해서는 복수 국가에 특허를 등록해야 하며(주로, 영국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 이태리 등), 등록 이후 특허 유지를 위한 절차도 개별국 관청을 통해야 하는 불편이 있다. 권리 행사도 마찬가지로 특허 침해 및 무효 소송은 해당 특허가 등록된 개별국 법원에 관할이 있다.

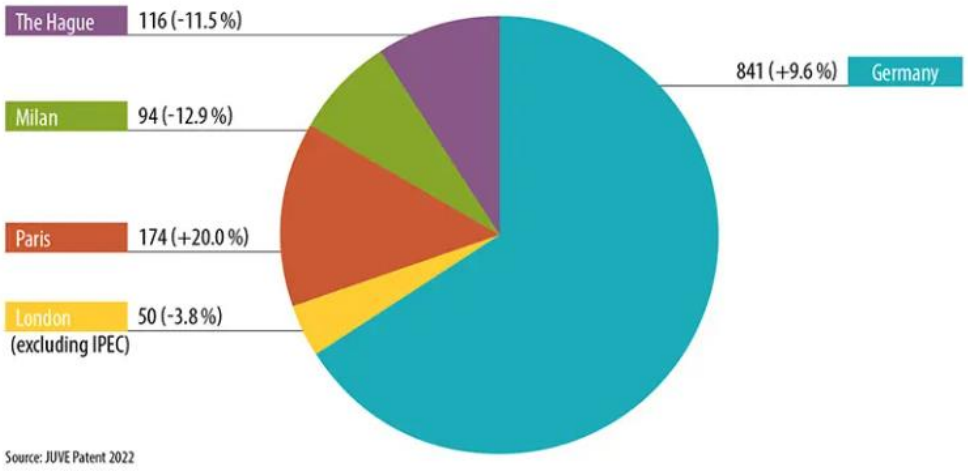
승소하였을 때 받을 수 있는 손해배상액의 규모(시장의 규모), 각 국가마다 절차의 상이함 등을 고려할 때, 특허권자의 입장에서 유럽은 매력적인 소송지로 여겨지지 않고 있으며, 그래서 대부분의 특허소송은 주로 미국 또는 중국에서 이뤄지고 있다. 다만, 침해 판결시 거의 자동적으로 내려지는 injunction은 여전히 유럽에서의 특허침해 소송을 이끌어 내는 유인책으로 작용하고 있다.

유럽연합은 특허소송 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 많은 노력을 예전부터 기울여 왔고, 그 노력은 주로 권역화된 특허시장을 만드는 것에 중점을 두었다. 그 노력의 결실은 '23년 상반기 시행 예정인 통일특허법원협약(Unified Patent Court Agreement, UPCA)으로 맺어지게 되었으며, 그 결과 하나의 소송으로 유럽 상당 지역을 커버하는 단일화된 특허 침해 판결을 확보할 수 있게 되었다. 이에 대해서는 후술하기로 한다.

한편, 유럽에서의 주요 소송지는 독일, 프랑스, 영국, 네덜란드, 이탈리아가 있으며, '21년 특허 침해소송 현황을 살펴보면 아래와 같다.

유럽 내 특허 침해소송 제소 건수에서 독일이 압도적으로 1위('21년 841건 접수, 전년 대비 +9.6%)를 차지한 가운데, 프랑스(파리 법원)가 2위(174건)를 차지하였고, 전년 대비 증가율 측면에서는 오히려 독일을 능가하였다(+20.0%). 독일 및 프랑스를 제외한 다른 주요 유럽 국가에서는 '21년 제소 건수가 감소하였다(헤이그: 116건, −11.5%; 밀라노: 94건, −12.9%; 런던: 50건, −3.8%).

[그림 2-2] 유럽소송 현황('21년)



가. 영국

일반적으로 다국적 기업들이 특허분쟁을 해결하고자 할 경우 영국법원을 기피하는 경향을 보이고 있다. 유럽에서 특허소송을 할 때 가급적으로 영국법원을 피하고, 독일법원을 선호하고 있다.

영국법원에서는 디스커버리(Discovery)라는 증거개시절차가 있어서 이에 따른 소송비용과 시간이 많이 소요되고, 증인들은 반드시 상대방으로부터 반대신문을 받도록 되어 있으며, 특허의 유효성을 입증하기 위해서는 상대방의 참관 하에 과학적 실험들이 행해져야 하는 등 법적 절차가 복잡하고 요건도 엄격하므로 소송비용이 많이 들고 시간이 오래 걸릴 수밖에 없다.

(1) 증거입증 절차

영국법원은 분쟁사건의 신속한 처리를 위해 지속적으로 Civil Procedure Rule(CPR)을 개정하여 소송기간 및 소송비용 절감을 시도하고 있으나, 아직은 타 유럽국가에 비해 신속한 소송처리보다는 신중한 소송처리에 그 목적으로 두고 있다고 평가된다. 특히 영국법원에서의 분쟁은 당사자의 증거자료 입증이 소송에서 매우 중요한 부분을 차지하는데, 이러한 증거자료 개시와 증거조사절차는 오랜 시일이 소요되며 그에 따른 비용도 적지 않다.

(2) 법원

특허소송은 소가가 50만 파운드 이상인 경우 런던에 소재한 특허법원(Patents Court)이 전속관할이 되고, 그 미만인 사건 또는 복잡하지 않은 사건은 지식재산법원(Intellectual Property Enterprise Court)에서 처리한다. 또한 특허침해(Infringement)의 주장과 무효(Revocation)의 주장을 동일한 소송절차에서 주장할 수 있다.

(3) 특허침해 소송

민사소송에서는 침해자를 상대로 침해금지, 손해배상 등을 청구할 수 있다. 특허소송의 경우, 특허권자는 특허법 제61조 제1항[13]에 따라 침해금지(injunction), 침해물품 인도(delivery up)나 폐기(destroy), 손해배상(recovery of damages), 이익반환(account of profit), 유효 침해확인(declaration of validity and infringement)을 청구할 수 있다. 또한 특허법 제67조 [14] 에 따라 전용실시권자(holder of an exclusive license)도 실시권 부여일 이후 발생한 특허침해행위에 대하여 특허권자와 같은 권리를 행사할 수 있다.

[13] Proceedings for infringement of patent.
(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made-
(a)for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement;
(b)for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed or any article in which that product is inextricably comprised;
(c)for damages in respect of the infringement;
(d)for an account of the profits derived by him from the infringement;
(e) for a declaration or declarator that the patent is valid and has been infringed by him.

[14] Proceedings for infringement by exclusive licensee.
(1) Subject to the provisions of this section, the holder of an exclusive licence under a patent shall have the same right as the proprietor of the patent to bring proceedings in respect of any infringement of the patent committed after the date of the licence; and references to the proprietor of the patent in the provisions of this Act relating to infringement shall be construed accordingly.
(2) In awarding damages or granting any other relief in any such proceedings the court or the comptroller shall take into consideration any loss suffered or likely to be suffered by the exclusive licensee as such as a result of the infringement, or, as the case may be, the profits derived from the infringement, so far as it constitutes an infringement of the rights of the exclusive licensee as such.
(3) In any proceedings taken by an exclusive licensee by virtue of this section the proprietor of the patent shall be made a party to the proceedings, but if made a defendant or defender shall not be liable for any costs or expenses unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.

(4) 특허무효 소송

특허 무효소송은 특허법원이나 지식재산지방법원에 소장을 제출함으로써 시작된다. 특허가 무효로 되어야 하는 근거는 소제기 이유서(statement of case)로 제출되어야 하며, 증거개시(disclosure), 사건관리회의(case management conference) 등과 같은 소송 절차는 특허 침해소송 절차와 같다. 특허권자는 특허 무효소송이 제기된 후, 제한된 범위 내에서 특허 명세서를 보정하는 것이 가능하다. 특허 무효소송에 대한 항소는 항소법원(Court of Appeal)에 지기하며, 특허 무효소송에 대한 판결일로부터 14일 이내에 이루어져야 한다.

특허법 제72조 [15] 에서는 법원뿐만 아니라 특허청장에게도 누구나 특허의 무효를 신청할 수 있도록 하고 있다. 따라서 특허청은 우리나라의 특허 무효심판과 같이 특허에 대하 무효심사를 하게 되고, 만일 무효 사유가 있는 경우에는 특허청장이 특허무효를 결정할 수 있다. 특허청자의 무효 결정에 불복하는 경우에는 특허법 제97조 제1항[16]에 따라 특허법원(Patents Court)에 항소하여야 한다.

---

[15] Power to revoke patents on application.
(1) Subject to the following provisions of this Act, the court or the comptroller may... by order revoke a patent for an invention on the application of any person (including the proprietor of the patent) on (but only on) any of the following grounds, that is to say-
(a) the invention is not a patentable invention;
(b) that the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent;
(c) the specification of the patent does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art;
(d) the matter disclosed in the specification of the patent extends beyond that disclosed in the application for the patent, as filed, or, if the patent was granted on a new application filed under section 8(3), 12 or 37(4) above or as mentioned in section 15(9) above, in the earlier application, as filed;
(e) the protection conferred by the patent has been extended by an amendment which should not have been allowed.

[16] Appeals from the comptroller.
(1) Except as provided by subsection (4) below, an appeal shall lie to the Patents Court from any decision of the comptroller under this Act or rules except any of the following decisions, that is to say-
(a) a decision falling within section 14(7) above;
(b) a decision under section 16(2) above to omit matter from a specification;
(c) a decision to give directions under subsection (1) or (2) of section 22 above;
(d) a decision under rules which is excepted by rules from the right of appeal conferred by this section.

나. 독일

독일의 특허쟁송제도는 특허침해소송과 무효소송이 분리되는 이원화(bifurcation) 구조이다. 따라서 독일에서는 미국과 같이 특허권자가 특허침해소송을 제기했을 때, 그 침해피의자는 해당 특허를 무효시키기 위한 반소(counterclaim)을 특허권 침해를 다투고 있는 민사법원에 제기할 수 없고, 대신 특허전문법원인 연방특허법원(Federal Patent Court)에 특허무효소송을 별도로 제기하여야 한다.

독일법원은 다른 유럽 국가의 법원과 비교할 때 특허권자에게 유리하도록 신속하고 효과적으로 소송절차를 진행한다는 평가를 받고 있어 유럽의 대표적인 법원으로서의 역할을 하고 있다. 독일의 대표적인 소송지는 아래와 같으며, 각 소송지는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

- ✓ 뒤셀도르프 : 특허권자에게 유리한 판결을 내리는 경향이 있어, 가장 많은 특허 소송을 담당하고 있으며, 소송 기간은 약 14개월 정도 소요됨
- ✓ 만하임 : 뒤셀도르프 다음으로 많은 특허소송을 담당하고 있으며, 전문가를 선임하는 경우가 많으며 비침해확인을 구하는 경우 유리하고 소송 절차는 다른 소송지에 비해 상대적으로 느리게 진행됨
- ✓ 뮌헨 : 전문가를 선임하는 경우가 많으며, 소송기간은 약 10개월 정도 소요됨
- ✓ 함부르크 : 가처분 허여요건이 까다롭지 않으며, 침해 사실을 인지한지 4개월이 지난 시점에도 가처분 신청을 받아들이는 경우가 있음

(1) 침해소송과 무효소송의 분리

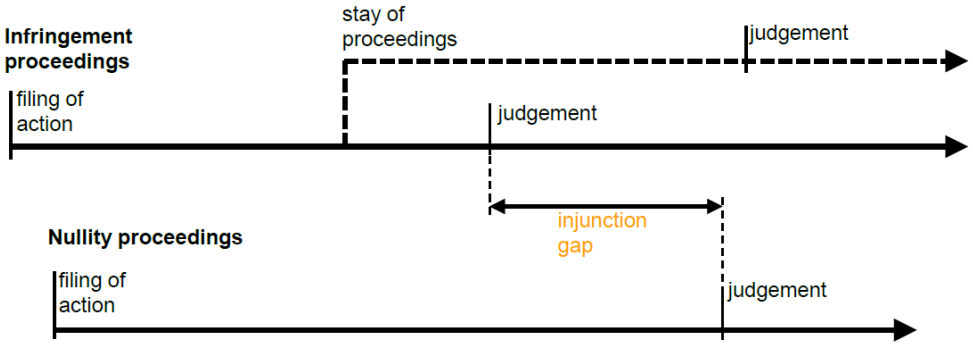
독일은 유럽의 다른 나라들과 달리 침해소송과 무효소송(nullity action)의 관할을 구분하고 있다. 즉, 침해소송은 지방법원(Regional Court)이 담당하고, 무효소송은 연방특허법원(Federal Patent Court)이 담당하도록 엄격하게 구분하고 있다. 따라서 침해금지를 구하는 특허권자는 지방법원에 침해금지나 손해배상청구 소송을 제기하여야 하고, 특허를 무효시키고자 하는 그 상대방은 유럽특허의 경우 EPO에 이의(Opposition)절차 후 또는 병행하여 연방특허법원에 무효소송을 제기할 수 있다.

독일에서의 침해소송과 무효소송의 이원화로 인해 여러가지 문제가 발생하고 있는데, 그 중 가장 큰 문제 중 하나는 침해판결과 무효판결이 내려지는 시기 차이로 인해 발생하는 Injunction gap이다. 아래 그림 2-2에 도시된 바와 같이, 지방법원에 먼저 침해소송이 제기(filing of infringement action)되고 그 이후에 연방특허법원에 특허무효소송(filing of nullity action)이 제기된 경우, 많은 경우에 있어서 특허침해 판결이 특허무효 판결보다 먼저 내려지게 된다. 독일의 경우 침해를 인용하는 판결이 내려질 경우 자동적으로 침해금지명령(Injunctive

relief)이 내려지게 되는데('21년 개정법에 비례의 법칙이 도입되었으나 여전히 자동 침해금지명령이 내려지게 되는 경우가 많음, 후술하기로 함), 이후 특허무효판결이 내려지게 되게 되는 경우 그 사이 침해피의자가 불의의 손해를 보게 되는 구간을 injunction gap이라고 한다.

독일 특허법은 이러한 불합리를 개선하기 위해 2021년 6월 10일 특허법을 개정하였다(Amendment to the German Patent Act – 2nd Patent Law Modernization Act). 개정법 제83조[17]에 따르면 특허무효소송을 심리하고 있는 연방특허법원이 침해소송이 병행하여 진행되고 있는 경우 해당 침해소송법원 및 양당사자에게 특허 유·무효에 관한 예비 의견(preliminary opinion)을 무효소송 제기된 날로부터 6개월 이내 통지할 것을 요구한다.

[그림 2-3] 독일 소송에서의 injunction gap



(2) 침해소송에서의 특허권 무효판단의 가부

우리나라는 특허의 무효가 명백함에도 특허를 주장하여 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당된다는 것이 일관된 판례이다. 이에 무효가 명백한 특허를 행사하는 경우에는 민사법원이 특허법원의 무효 여부에 대한 판단에 의존하지 않고 당해 특허의 무효 여부를 독자적으로 판단할 수 있다.

그러나 독일은 침해소송이 제기된 지방법원에 당해 특허가 유효하다는 가정하에 침해 여부만 판단하도록 되어 있다. 따라서 특허권자에 의해 지방법원에 침해소송이 제기되면, 침해피의자가 연방특허법원에 특허무효소송을 제기하는 것이 일반적이다.

(3) 침해금지 가처분 신청(preliminary injunction)

독일법 하에서 특허법원은 가처분 등 금지명령을 부여하는데 있어 매우 조심스러운 태도를 보여왔다. 금지명령은 특허청에서 특허무효 결정이 내려진 경우, 혹은 문언상 특허침해가 명백하고 침해를 결정하는데 포함된 기술적 이슈가 복잡하지 않는 경우에 한하여 엄격히 인정되었다.

[17] (1) Patent Act will in future require the Patent Court to notify the parties and the infringement court of a preliminary opinion in nullity proceedings within six months after service of the nullity action.

하지만, 앞으로 독일 법원들은 특허 침해 분쟁에서의 가처분 신청에 대한 기준을 완화하여, 해당 특허가 특허청의 이의신청 또는 법원의 무효소송을 극복한 이력이 없어 유효성이 검증되지 않았더라도, 이에 기반한 가처분 신청을 허용해야 한다.

이러한 원칙은 2022년 4월 28일 유럽연합 최상위 법원인 유럽사법재판소(CJEU [18])가 내린 판결에서 확립되었다. CJEU는 뮌헨 지법의 제21민사부(당시 Pichlmaier 재판장)가 회부한 문의('특허가 이의신청 또는 무효소송을 극복한 이력이 없다는 이유만으로 가처분 신청 자체를 거절한 상급 법원의 판결이 Directive 2004/48/EC의 Article 9 [19]과 합치하는가?')에 대해 아니라고 답변하였고, 이에 따라 독일 법원은 유효성 검증이라는 가처분 인용 요건을 더 이상 요구할 수 없고, 만약 다른 EU회원국에서도 유사한 판례가 존재한다면 금번 CJEU 판결에 맞게 수정되어야 한다.

관련 사례를 자세히 살펴보면, 뮌헨 지법의 Pichlmaier 재판장은 자신이 'Phoenix Contact v Harting' 소송(Case ID: 21 O 16782/20)에서 내린 가처분 명령을 뮌헨 고법이 가처분 특허(EP 2 823 536)의 유효성 검증 부재를 이유로 번복하자, CJEU에 이에 대한 문의를 회부하였다. Pichlmaier 재판장은 EP'536과 같이 갓 등록된 특허는 유효성 검증을 받을 기회가 없었음을 지적하였고, 특허권자 스스로는 이의신청 또는 무효소송을 개시할 수 없기에 유효성 검증이 보장되지 않는 경우가 많다는 점을 강조하며, 이런 특허들에 기반한 가처분 신청이 아예 금지되는 것은 EU법이 보장하는 권리를 박탈하는 것이라고 주장하였다.

그동안 뒤셀도르프 고법 등은 가처분 특허에 대한 기준을 엄격하게 보았으나[20] 금번 CJEU 판결로 인해 이런 기준을 완화할 의무가 있고, 이로 인해 독일 법원에서의 가처분 신청이 더욱 증가할 것으로 예측된다.

(4) 침해판결시 자동판매금지

독일 정부는 독일 산업계(특히 자동차 및 부품 제조업계)의 강력한 요구에 의해 독일 특유의 '자동 판매금지'(침해 판결과 함께 바로 판매금지 집행이 가능함) 조항을 완화하려고 특허법 개정[21]을 단행하였다.

---

[18] Court of Justice of the European Union

[19] DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights

[20] 뒤셀도르프 고법의 재판장인 Thomas Kühnen은 2017년 판결에서 제소특허의 유효성은 1심의 이의신청 또는 무효심판에서 유효성을 인정받은 경우에 한하며, 법원은 이러한 절차에 의해 유효성이 검증된 경우에 한하여 침해금지 가처분 신청을 인용할 수 있다고 하였다.

[21] The German Bundestag has adopted amendments to the German Patent Act. The changes introduce (i) a codified proportionality defense to injunctions in patent infringement proceedings, (ii) new confidentiality rules for patent disputes, and (iii) an accelerated timeline for nullity actions.

그러나 Juve 매거진[22]의 조사 결과에 따르면, 특허법 개정이 의도했던 자동 판매금지 판결의 감소 효과는 아직까지 전혀 없는 것으로 조사되었다. 약 1년 전 독일 의회는 기존 판매금지 조항(특허법 제139조[23])에 비례의 원칙을 추가하는 법안('특허 침해금지명령은 그 집행이 특허권의 배타적 특성에 의해 정당화되는 범위를 초과하여 침해자/제3자에게 비례하지 않는 어려움을 주는 경우 거부됨. 이 경우 특허권자는 합리적인 범위에서 금전적 보상 청구 가능')을 통과시켰다.

이후 대부분의 침해소송 피고는 재판부가 이러한 비례의 원칙을 적용하여 판매금지 집행을 거부하거나 유예해 달라고 청구하였으나, 단 한차례도 받아들여진 사례 없었다.

최근 'IPBridge v Ford'[24] 표준특허 소송에서 뮌헨 지법은, 독일 쾰른에 대규모 생산기지를 보유하고 있는 Ford가 패소 시 공장을 닫아야 하는 사태가 발생할 수 있기에 비례의 원칙을 적용하여 판매금지 집행을 거절해 달라고 청구했으나 이를 기각하였다. 이 판결이 내려지고 며칠 후 Ford는 울며 겨자 먹기 식으로 Avanci 풀 라이센스를 취득하였다.

'Nokia v Oppo'[25] 표준특허 소송에서도 Oppo는 독일 판매 중단을 이유로 판매금지 집행의 거절을 청구했으나, 만하임 및 뮌헨 지법은 각각 이를 기각하였다. 이에 Oppo는 자발적으로 독일에서의 판매를 중단하였다.

이러한 사례들에 비추어 보면, 독일에서의 생산 중단 또는 독일 시장 탈퇴는 개정된 특허법 상 판매금지 집행을 거절할 정도의 조건에 충족하지 않는 것으로 보인다.

(5) 소송절차의 중지

영국이나 미국과 달리, 독일법원은 특허침해소송은 침해소송을 다루는 일반 민사법원에서 특허무효소송은 연방법원, 유럽특허청 또는 독일 특허상표청에서 취급하는 이원적 구조를 가지고 있다.

피고가 침해 사건을 다루는 법원에 특허 무효를 다툴 수는 없지만, 특허가 유효한지 여부를 결정하는 무효소송이 끝날 때까지 침해소송의 중지(stay)를 요청할 수 있다. 실무적으로 거의 모든 사건에 일방 당사자가 특허 침해에 대해 소송절차를 개시하면 피고는 무효소송 등을 시작하고, 침해소송 법원에 침해소송 절차의 중지를 요청한다.

침해소송 절차의 중지 요청이 있는 경우, 법원은 특허권자의 이익 및 침해

[22] 유럽 IP 최신 소식을 전하는 매거진이다(juve-patent.com).

[23] The claim is excluded insofar as the claim would lead to disproportionate hardship for the infringer or third parties not justified by the exclusive right due to the special circumstances of the individual case and the requirements of good faith. In this case, the infringed party shall be granted appropriate monetary compensation. The claim for damages under paragraph 2 shall remain unaffected.

[24] Case ID : 7 O 9572/21

[25] Case IDs : 2 O 72/21, 2 O 95/21, 2 O 107/21 and 2 O 113/21

추정자의 이익을 비교하여 침해소송 절차의 중지 여부를 결정한다. 통상적으로 침해소송 절차의 중지 여부는 아래 조건들을 고려한 후 이루어진다.

- ✓ 분쟁특허의 무효 가능성이 높은 경우

  제소특허가 무효될 가능성이 매우 높은 경우 침해 소송의 중지 요청을 원칙적으로 받아들일 수 있으나, 실제로 심사과정에서 이미 검토되었던 선행기술을 새로이 검토하거나, 진보성이 없다는 것을 이유로 침해소송을 중지시키는 것은 매우 드물다.

- ✓ 원고가 1심 법원에서 승소한 경우

  원고가 1심 법원에서 승소한 경우, 원고는 공탁금을 제공하는 것을 조건으로 1심 판결을 강제 집행할 수 있기 때문에 일반적으로 2심 법원이 침해소송 판결의 집행 중지 요청을 받아들일 가능성이 높다.

- ✓ 침해소송 전 무효소송을 먼저 제기한 경우

  드물게 침해피의자가 침해사실을 인지한 후 먼저 무효소송을 제기하고, 그 이후에 특허 침해소송이 제기되는 경우가 있다. 이 경우, 피소 당사자가 침해소송이 제기된 직후 소 중지 요청을 하는 경우 그 요청이 받아들여질 가능성이 다른 경우에 비해 높아지게 된다.

독일침해소송 절차에서 분쟁특허의 무효소송 및 이의신청에 따른 특허침해소송 절차의 중지 요청이 있더라도, 특허 침해소송 절차의 중지는 아주 예외적으로만 인정된다. 따라서, 실무적으로 독일에서 특허침해소송을 당한 피소자들은 최대한 빠른 시일 내에 특허무효소송을 제기하거나 EPO에 이의신청, 혹은 독일특허상표청에 특허무효심판을 제기하는 것이 바람직하다.

다. 프랑스

프랑스에서 특허침해소송은 Tribunal de Grande Instance(TGI, 1심법원)라 불리는 일반법원에 제기하면 된다. 프랑스는 독일과 달리 일반법원과 특허법원이 따로 구별되어 있지 않다.

(1) 심급체계

특허침해소송의 제2심은 지방 항소법원(Regional Court of Appeal), 제3심은 대법원(Cour de Cassation)이 관할한다. 대법원에 상고하는 경우는 하급심 법원이 재판시 법률을 잘못 적용한 경우에 한정한다. 대법원의 판결이 2심인 지방 항소법원과 다른 경우, 대법원은 동일한 항소법원이 아닌 제3의 항소법원으로 사건을 송달한다.

(2) 특허침해소송

프랑스의 특허침해소송의 특징은 특허침해와 무효주장을 동일한 법원에 진행할 수 있다는 점이다. 특허침해소송에서 피고는 특허무효를 주장하는 반소 및 특허이의신청이 가능하다. 피고의 주장이 받아들여지는 경우 특허 무효판결이 가능하다. 법원의 특허 무효판결이 내려질 경우, 원고는 청구항의 범위 내에서 특허를 정정하여 특허청에 특허범위 정정 신청을 할 수 있다.

프랑스의 특허침해소송에서 손해배상액 산정은 다른 나라들과 달리 침해자의 이익은 고려하지 않고 실제 권리자에게 발생한 손해만을 기준으로 하기 때문에, 프랑스 법원에서 내려지는 손해배상액은 다른 나라들에 비해 낮은 편이다. 참고로 손해배상액은 유럽 국가 중에서 영국이 가장 높은 편이고 독일과 네덜란드가 프랑스나 벨기에보다 높은 편에 속한다.

라. 이탈리아

(1) 특허침해자에게 유리한 소송지

특허침해 피의자들은 소위 “Torpedo 효과”[26]를 노리기 위해 이탈리아 법원을 선호한다. 이탈리아 법원은 소송절차가 매우 느리게 진행되므로 특허권자 입장에서는 침해를 금지시키거나 손해를 배상받는 판결을 받기까지 너무나 오래 걸려 매우 불리하다고 볼 수 있다.

(2) 특허소송

특허침해 사건에서는 일반적으로 특허의 유효성 검토가 이루어진다. 산업재산법(Code of Industrial Property) 제118조에서는 침해소송 뿐만 아니라 무효소송을 법원에 제기할 수 있도록 하는데, 특이한 점은 특허등록공고가 있는 날로부터 2년 이내에 해당 특허권자가 특허를 사용하지 않은 경우에는 누구나 특허무효소송을 제기할 수 있도록 되어 있다는 것이다.

한편, 특허침해로 인해 손해가 발생한 경우 산업재산법 제125조에 따라 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는데, 이때 손해의 범위에 정신적 피해(moral damage)에 대한 위자료까지 포함시킨다는 점도 다른 국가와 다른 특이한 점이라고 할 수 있다.

손해배상액은 실제 발생한 손해뿐만 아니라 일실이익(loss of profit)도 기준이 되는데, 이때 일실이익은 특허권자가 침해자로부터 받을 수 있었던 기술료(royalty)를 넘지 못하도록 되어 있다.

[26] 브뤼셀 협약(Brussels Convention) 제21조에 따르면, 유럽 내에서 두 번째로 소송이 제기된 국가에서는 첫 번째로 소송이 제기된 국가가 해당 사건의 관할에 대한 확정판결을 내리기 전까지 소송을 중단시키도록 되어 있다. 특허침해자들은 이 규정을 악용하여 특허권자가 침해소송을 제기하기 전에 다른 국가에 비침해 확인 판결(declaratory judgement of non-infringement)을 구하는 소송을 먼저 제기하면, 해당 국가 법원이 관할권이 있는지를 판단하는 확정판결을 내릴 때까지 특허권자가 제기한 침해소송이 중단될 수 밖에 없다. 특히 이태리나 벨기에 법원의 사건 처리가 느린 것을 악용하여 특허침해자가 이태리나 벨기에 법원에 비침해확인소송을 먼저 제기하면, 이태리나 벨기에 법원이 관할권 문제를 최종 판단하는데 보통 3~5년의 장기간이 소요되어, 특허권자가 다른 국가에서 침해소송이나 손해배상 소송을 진행하는 것이 사실상 불가능해진다. 벨기에 법원은 2007년 판례로 이러한 소제기가 권리남용에 해당된다고 하여 금지시켜 현재 벨기에에서는 이러한 목적의 소제기가 금지되고 있으나, 이탈리아에서는 여전히 금지되지 않고 있다.

제 2 절 유럽 신규 특허제도

I. 신규제도의 연혁

유럽은 1970년대부터 유럽공동 특허제도를 마련하려는 관심과 노력이 있었다. 1973년 서명된 유럽특허협약(이하 'EPC')은 중대한 진전이었다. 이에 의거하여 뮌헨에 EPO가 설립되었고, 1978년부터 일원화된 신청 절차를 통해 유럽 특허를 승인해왔다. 그러나 특허승인시 특허권자는 해당 유럽 특허를 검증하는 국가들을 선택해야 하며, 이로 인해 유럽특허 신청은 본질적으로 다수의 국가 특허를 모은 '번들'로 변해가고 있었다.

등록 후 9개월 내 해당 법적 절차가 시작된 경우 등록된 유럽특허는 일원화된 반대 절차(Opposition)를 따르는 한편, 그 등록된 권리의 행사는 개별 국가 법원에서 이루어졌다. 왜냐하면, EU 1215/2012[27]에 명시된 브뤼셀 협약에 준해, 유효성의 판단은 전적으로 국가 법원의 사안이기 때문이다.

일원화된 절차로 특허를 승인하지만 특허권에 기한 권리의 행사는 각 국가에 개별적으로 요구하는 이 제도를 바꾸고자 했던 정치적인 소망은 50여년 전에 EPC가 서명된 이후에도 변함이 없었다.

EPC에 대한 선택적인 소송 프로토콜이 1997년 파리에서 논의되고 수년 간 진전되었을 때 새로운 이니셔티브가 시작되었는데 이 또한 실패했다. 그 사이 2000년에는 위원회는 공동체 특허 설립을 제한하였다. 시작과 함께 겪은 여러가지 오류를 통해 위원회의 비전은 단일화된 효과를 갖는 유럽 특허로 현재 알려져 있는 제도로 변했으며, 동시에 이러한 특허 및 기존 유럽 특허 집행을 위한 중앙화된 신규 법원을 설립하기로 합의가 이루어졌으며, 이 법원은 현재 UPC로 알려져 있다. 2009년부터 2012년에 이르는 기간의 정치적, 법적 발전의 결과로 통합특허법원협약의 체결되었다.

2009년 EU 이사회는 '유럽에서의 진보된 특허제도에 대한 결정문(Conclusion on enhanced patent system in Europe)'에서 재판관할과 회원국 특허청의 역할 합의에 합의하였다. 그러나 '공식언어'의 사용은 계속해서 갈등의 원인이 되었는데, 낮은 비용으로 EU특허를 취득할 수 있도록 하기 위해서는 사용언어를 최소화하여야 하는 것과, 국민적 정서나 자국민의 EU특허 이용시 비용이나 편의적 측면에서 자국 언어가 공식언어로 채택되는 것은 EU 국가에서 매우 중요했다.

이후 2010년 EU집행위원회는 EU 이사회와 의회에 '강화된 협력절차(Enhanced cooperation)' 제안서를 제출하였다. 이 과정에서 스페인과 이탈리아는 언어적 차별을 야기할 것이므로 지속적으로 합의를 도출해야 한다고 반대하였으나 EU의 나머지 25개국은 동 절차 사용에 찬성하였다. 이후 2011년

[27] Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

유럽의회도 EU 단일특허 도입을 위해 이사회가 동 절차를 사용하는 것에 동의하였다.

그러나 2011년 유럽사법재판소(CJEU)는 통합특허법원(UPC, Unified Patent Court) 창설 목적의 이사회 국제조약안은 EU 조약과 불합치한다고 판결하였다. 이러한 판결에 따라 EU 의장국(헝가리)은 유럽사법재판소의 의견을 반영하여 통합특허법원은 EU 회원국이 아닌 국가에 대해서는 관할권을 행사할 수 없고, 전적으로 EU법 적용을 원칙으로 하도록 내용을 수정하였고, EU 이사회는 스페인, 이탈리아, 크로아티아를 제외한 나머지 25개 EU 회원국간 '강화된 협력절차(Enhanced cooperation)'의 사용을 승인하였다.

2011년 EU 집행위원회는 'EU 특허'라는 용어를 단일효과를 갖는 유럽특허(European Patent with unitary effect)'로 교체하였고 이에 대한 2가지 법안[28]도 EU 이사회와 유럽의회에 상정하였다. EU 이사회는 특별회의를 개회하여 2가지 법안에 합의하였다. 그후 2012년 12월 유럽의회는 위 두 법안을 승인하였고, 통합특허법원 협약(Unified Patent Court Agreement)이 시행되면 해당되는 국가부터 단일특허가 적용되도록 하였다.

이탈리아는 처음에는 단일특허제도에 반대하였으나 이후 단일특허제도에 참여하기로 선회하였으며, 2016년 10월 18일, 이탈리아 상원에서 통합특허법원협약의 비중에 관한 법안을 승인하였다.

위에서 설명한 바와 같이, 정치적, 법적 제약으로 인해 신규 제도는 세 개의 각각 연결된 법적 문서를 통해 만들어졌다. 첫 번째 두 문서는 EU 규정 1257/12 29 및 1260/12이며, 이는 일반적으로 각기 단일특허 규정 및 언어 규정으로 지칭된다. 이 두 문서는 모두 시행 중이지만 세 번째 법적 문서인 UPC 협약(UPCA)이 시행될 때만 효력을 발생한다. 이 협약은 총 27개 EU 국가 중에서(영국의 EU 탈퇴로 인해 28개국에서 27개국으로 변화) 25개 EU 국가간 조약으로 단일특허 및 유럽 특허 소송을 위한 일반 법원을 설립한다.

이 협약은 2013년 2월 19일에 서명되었지만, 영국, 프랑스 및 독일 그리고 그 외 10개 가입국의 승인을 받은 후 발효될 수 있었다. 발효되기 위한 요건은 EU회원국 중 13개국 이상이 통합특허법원협약(UPCA)에 비준하고, 유럽이사회(European Council)에 비준서를 기탁해야 하며, 13개국에는 협약이 체결된 직전 년도에 EP특허가 가장 많이 발효된 3개국이 포함되어야 한다.

---

[28] Regulation(EU) No 1257/12 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection
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

[29] Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection

2013년 서명 당시 이 3개 국가는 영국, 프랑스, 독일이었지만, 영국이 2020년 1월 31일 유럽연합(EU)에서 탈퇴함에 따라, 이 3개국은 프랑스, 독일, 이탈리아가 되었다.

2022년 9월 현재 EU 27개국 중 UPC 협약에 서명한 국가는 24개국(3개국 제외 – 폴란드, 스페인, 크로아티아)이며, 이중 17개국이 각 국가에서의 비준을 완료하였다. 16개국은 비준이 완료된 비준서를 유럽이사회에 기탁하였지만, 독일은 아직까지 기탁하지 않고 있다. 아직 비준을 완료하지 않은 국가는 7개국이다(사이프러스, 체코, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 루마니아, 포르투갈, 슬로바키아).

따라서 UPC 협약 시행을 위한 2가지 요건[30]은 모두 만족된 상태이며, 2022년 1월 19일 협약 발효된 통합특허법원협약 임시 적용에 관한 보충협약에 의거하여 통합특허법원 판사 채용 및 교육, 법률, 재무, 인사, IT시스템 및 인프라 구축이 한창이다.

'22.10월 UPC 준비위원회가 공식적으로 공표한 로드맵에서 UPC 시행의 목표 시점은 '23.4.1일이었으나, '22.12.15일, 시행의 목표 시점을 2개월 늦춰 '23.6.1일로 하였다.

[표 2-2] UPC 협약 서명 및 비준 국가 현황

No.	국가	EU(27國)	UPC(24國)	비준(17國)
1	독일	○	○	○
2	프랑스	○	○	○
3	이태리	○	○	○
4	네덜란드	○	○	○
5	오스트리아	○	○	○
6	벨기에	○	○	○
7	불가리아	○	○	○
8	사이프러스	○	○	–
9	체코	○	○	–
10	덴마크	○	○	○
11	에스토니아	○	○	○
12	핀란드	○	○	○
13	그리스	○	○	–
14	헝가리	○	○	–
15	아일랜드	○	○	–
16	라트비아	○	○	○
17	리투아니아	○	○	○
18	룩셈부르크	○	○	○
19	몰타	○	○	○
20	포르투갈	○	○	○
21	루마니아	○	○	–
22	슬로바키아	○	○	–

[30] ① EU 회원국 중 13개국 이상이 통합특허법원협정에 비준하고, 유럽이사회(European Council)에 비준서를 기탁해야 한다. - 17개국이 비준 완료 및 16개국 비준서 기탁 완료 (독일은 신규 특허제도 시행 준비가 완료될 시점에 기탁할 것으로 예상된다.)
② 비준한 13개국에는 협정이 체결된 직전 년도에 EP특허가 가장 많이 발효된 3개국이 모두 포함되어야 한다. - 독일, 프랑스, 이탈리아가 모두 비준을 완료한 상태이다.

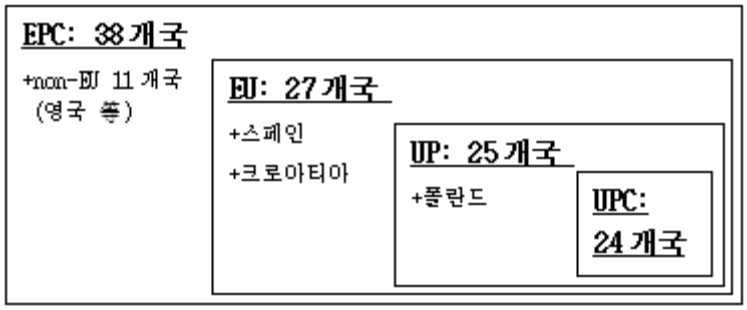
No.	국가	EU(27國)	UPC(24國)	비준(17國)
23	슬로베니아	○	○	○
24	스웨덴	○	○	○
25	폴란드	○	–	–
26	스페인	○	–	–
27	크로아티아	○	–	–

Ⅱ. 단일특허 (Unitary Patent)

유럽특허청(EPO)의 'Select Committee' 주관으로 단일특허(Unitary Patent) 제도가 정립되고 있으며, 유럽연합(EU) 27개 국가 중 스페인과 크로아티아를 제외한 25개 국가가 참여한다. 참여국가는 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 사이프러스, 체코 공화국, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스웨덴이다.

스페인은 번역문의 공식 언어에 자국어가 배제됨에 따라 단일특허 제도에 참여하지 않기로 하였으며, 미참여 입장을 고수했던 이탈리아는 '15.5월 유럽 사법재판소가 스페인의 신규 제도 무효 제소를 기각함에 따라 참여를 선언하였다. EPC 가입국, EU 회원국, UP 회원국, UPC 회원국 관계는 아래 그림을 참고 바란다.

[그림 2-4] UP 가입국가



단일특허의 공식 언어는 영어, 독일어, 불어이다. 특허 출원 명세서는 공식 언어 중 어느 한가지만으로 작성되는 것이 원칙이다. 단, 제도 시행후 6년 동안은 특허 출원 명세서가 영어로 작성될 경우 독일어 또는 불어 중 어느 1개 언어로 번역한 명세서를 제출해야 하며, 독일어 또는 불어로 작성된 경우, 영어 번역문을 제출해야 한다.

단일특허는 단일 효과를 갖는 유럽 특허("European patent with unitary effect")를 의미한다.

단일특허는 유럽특허협약(EPC)에 정의된 규칙 및 절차에 따라 유럽특허청(EPO)이 주관하여 심사 및 등록여부를 결정하고, 특허등록이 된다면, 특허권자의 요청에 의해 참여국 25개 국가 전체에 그 효력이 미친다. 앞서 말한 바와 같이, 단일특허 시스템은 유럽특허협약을 기초로 만들어졌고, 이는 등록 이전의 절차는 기존 유럽특허(European Patent, EP)와 정확하게 동일하다는 것을 의미한다.

출원인은 유럽특허청(EPO)에 특허 출원을 하고, EPO는 출원특허의 유럽특허협약에 규정된 요건을 심사하여 등록 여부를 결정한다. 만약, 모든 절차적 및 실체적 요건을 만족한다면 기존 EP특허와 같이 출원특허는 EPO에서 등록 결정을 받을 것이다. 등록 결정을 받게 되면, 출원 단계와 별개의 단일특허와 관련된 새로운 절차가 시작된다. 이 절차는 기존 EP 특허 등록 후 개별국에서

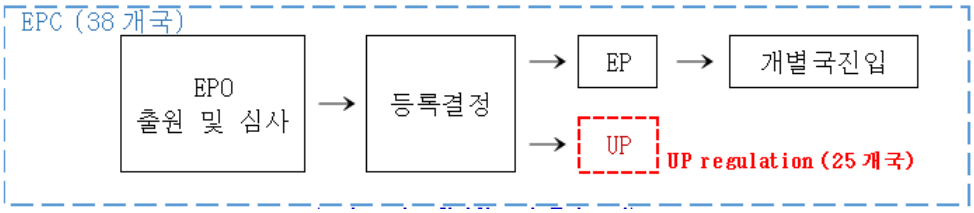
효력을 갖기 위한 별개 절차(national validation)[31] 보다 간소화된 절차를 제공한다.

신규 출원 건은 EPO 등록 결정 통지후 1개월내 UP 신청(기간 연장 불가)하며, EPO의 추가적인 행위가 있기 전이라면 신청 철회 가능하다. 단, 신청기간 1개월 경과후에도 추가 비용 지불과 함께, 2개월내 권리 구제 요청(request for re-establishment)은 가능하다.

UP 신청시 EPO에서 EU 각국의 공식 언어로 기계 번역문을 제공하므로 특허권자는 추가 번역문을 제출하지 않아도 된다. 단, 번역문 전환기(제도 시행후 6년) 또는 분쟁 발생시 실시자의 요청이 있을 경우에는 번역문 제출이 필요하다.

- ✓ 전환기 : 영어 명세서 제출 필수
- ✓ 전환기 이후 분쟁 발생 :, 실시자의 요청이 있으면 특허권자는 침해 발생 국가 등의 언어로 번역하여 제출

[그림 2-5] UP시행 후 EPC 기반 출원 절차



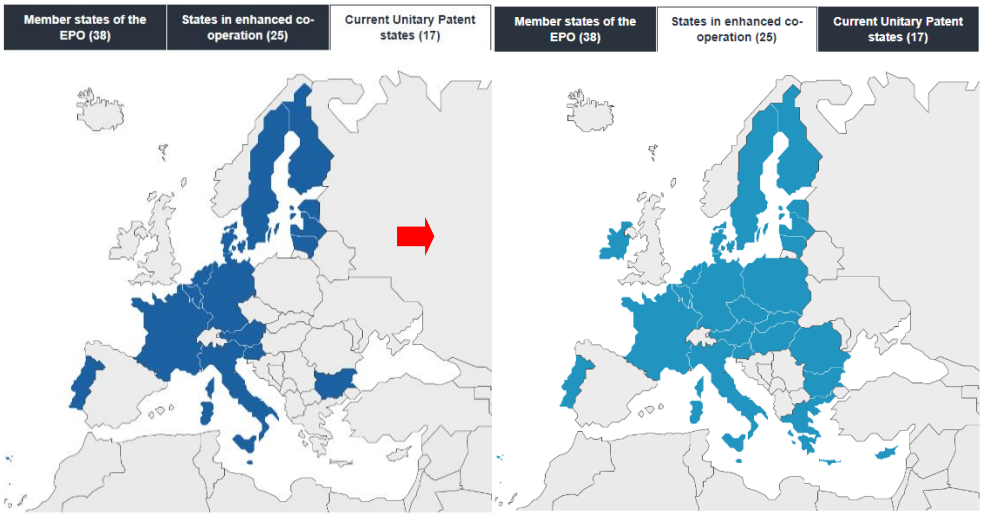
이는 유럽에 단일특허 제도가 새롭게 도입되더라도 기존에 존재하던 개별 국가의 특허제도 또는 EPO를 통해 진행되는 출원제도는 그대로 존재하는 것을 의미한다. 다시 말해, 단일특허 제도는 기존 특허제도를 대체하는 것이 아니다. 이전과 마찬가지로 각 나라별 특허청에 특허를 출원하여 등록할 수 있으며, 권리행사를 할 수 있다. 즉, 발명자나 기업 등은 새로운 단일특허, 기존 유럽특허, 개별국가의 국내특허 3가지 방법 중 어느 하나의 방법을 선택하여 권리를 취득할 수 있다. 만약, 출원인이 UP 가입국(25개국) 외 유럽국가로 특허권을 확보하고자 한다면, EPO등록 결정시 영국, 스페인 등 UP 미가입국에 대해서는 별도 출원 절차 없이 기존처럼 EP를 통해 개별국에 진입 가능하다. 단, 기존 EPC 가입국이 아닌 경우에는 개별국 특허청에 별도로 출원(개별국 특허출원)해야 한다.

[31] EPO에서 EP 등록 결정을 받으면 EPC에 가입한 38개 국가 각국에서 별도 심사를 받을 필요 없이 각국에서 유효한 특허를 획득할 수 있지만, 그 효력을 발생시키기 위해서는 특허권자가 특허를 등록/유지하고자 하는 국가들을 선택하여 국가별로 권리를 발효(validation)하는 절차를 거쳐야 한다. 발효 요건은 각 국가마다 상이하다. EPC 제65조에 따르면, 회원국은 유럽특허가 자국의 공식 언어로 되어 있지 않은 경우에는 특허권자에게 자국의 공식 언어로 번역한 번역문을 제출하도록 요구할 수 있으며, 번역문 미제출이나 비용 불납의 경우는 해당 국가에서 유럽특허가 효력이 발생하지 않는 것으로 간주된다고 규정할 수 있다. 발효 절차는 EP특허 등록 결정이 되어 등록공고가 된 날로부터 3개월 이내에 수행해야 하는데 해당 국가가 자체적으로 이 기간을 더 길게 연장할 수도 있다.

등록된 단일특허의 효력은 단일특허 제도에 참여한 25개 국가 전역에 미친다. 각 국가에 미치는 특허 등록의 효력은 동일하며, 특허권자는 권리자로서 동일한 보호를 받을 수 있다. 다만, 단일특허로 등록된 특허권의 효력의 지역적 범위는 등록시점에 UPC협약을 비준한 국가에 한정된다. 따라서, 현재 기준으로 단일특허 등록 효력의 지역적 범위는 UPC협약의 비준을 완료한 17개국에 한정되고, 나머지 국가의 비준 상황에 따라 최대 25개국으로 그 지역적 범위는 등록 시점에 따라 확대될 것이다.

단일특허 등록에 관한 사항은 Registry가 관리하는 UP 등록부에 기재된다. UP 등록부는 기존 EPO의 EP 등록부에 추가되어 UP의 권리 제한, 이전, 포기 등 권리 소멸, 라이센싱 정보 등을 포함한다. 또한, UP 신청 날짜, 번역문 제출 여부 등 절차 정보, UPC의 유효성 판단 이력, 연차료 납부 정보 등이 제공되며, UP 식별이 용이하도록 UP 등록부에는 특별 코드가 부여된다.

[그림 2-6] 단일특허 효력의 지역적 범위



유럽특허청에 출원된 특허가 등록 결정되면, 특허권자는 1개월 이내에 단일특허로서 등록 여부를 결정해야 한다. 만약 기존 유럽 특허를 선택할 경우, 국가별 권리 확보를 위해 현재와 동일하게 개별 국가에 진입하여 등록 여부 결정을 받는 절차를 밟아야 한다.

단일특허 제도는 이 제도가 시행되고 난 이후에 EP출원된 특허뿐만 아니라, 단일특허 제도 시행 이전에 출원되어 심사 절차가 진행 중인 EP 출원 특허에도 동일하게 적용된다.

그리고 단일특허 제도 이전에 등록된 EP 특허는 단일특허 제도 시행 후 전환 기간(7년 혹은 14년까지 연장될 가능성도 있음) 이후 자동으로 단일특허로 전환되며, 특허권자가 이를 원하지 않는 경우에는 후술할 Opt-Out 신청을 통해 회피 가능하다.

단일특허로 등록되면 참여 25개 국가에 동일한 효력을 미친다. 다만, 단일특허로 등록된 경우, 25개 국가 이외의 국가로 권리의 확대는 불가하다. 단일특허가 제3자로 이전될 경우, 이전의 효력도 마찬가지로 25개 국가에 동일한

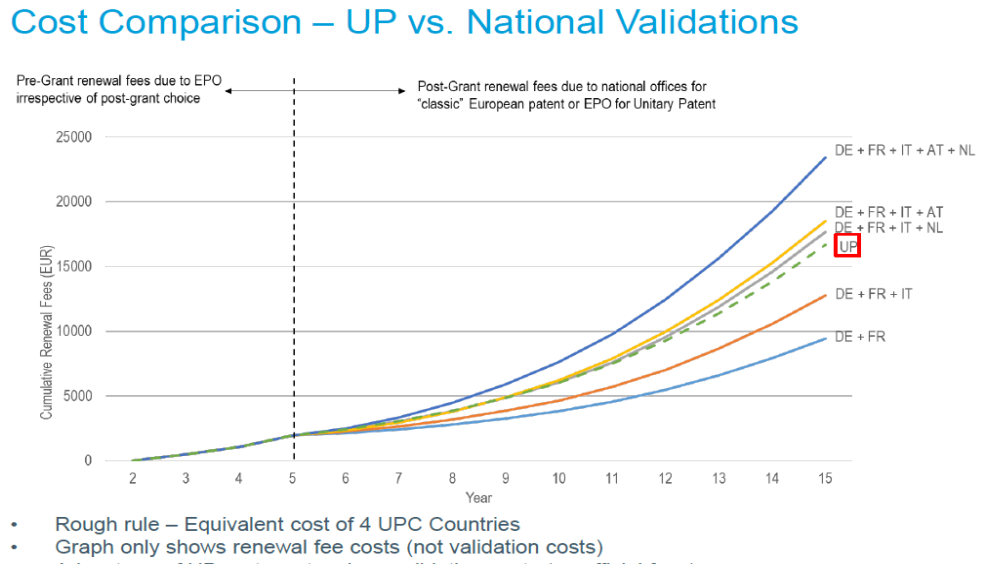
이전의 효력을 갖는다. 특허권이 어떤 사유로 소멸하는 경우에도 그 소멸의 효력은 25개 국가에 동일한 효력을 갖는다.

반면, 실시권의 경우, 특허권자와 실시권자간의 계약에 따라 25개 국가 중 일부 국가에 한정하여 허여될 수 있다.

단일특허 제도가 도입되면 각각의 회원국에 다시 개별적으로 거쳐야 했던 유효화(validation) 절차가 사라진다. 그렇기 때문에 자연스럽게 개별 국가별 번역이 필요 없어지게 된다. 또한 특허행정을 모두 유럽특허청에서 처리하게 되므로 절차가 단순해질 것으로 기대된다.

단일특허의 장점으로 거론되는 것은 합리적으로 예상되는 등록유지료이다. 아래 그림은 단일특허(UP)와 유럽출원(EP) 후 validation하는 개별국가 수에 따른 연차별 등록유지료 누계를 비교한 것이다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 단일특허의 등록유지료는 유럽출원의 경우 UPC 협약을 따르는 주요 4개국인 독일(DE), 프랑스(FR), 이탈리아(IT), 네덜란드(NL)에 등록된 경우와 근사하다. 따라서 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 이상의 국가에서 등록된 권리를 갖고자 하는 출원인은 EPO에서 등록 결정을 받은 경우 단일특허를 선택하는 것이 비용 측면에서 유리할 것으로 평가된다. 다만, 영국은 UPC 협약의 효력을 받는 국가가 아니기 때문에 영국에서도 권리를 취득하고자 하는 자는 단일특허로 선택함과 동시에 영국으로 별도의 validation 절차를 거치는 것이 필요하다는 것은 유념해야 할 것이다.

[그림 2-7] 단일특허와 유럽특허의 비용 비교[32]



[32] EP등록 후 개별국가에서 유효화(validation)에 소요되는 비용(번역료 등)는 고려하지 않았다.

Ⅲ. 통합특허법원(Unified Patent Court)

통합특허법원은 단일특허(European patents with unitary effect (Unitary Patent, UP) 및 유럽특허 (European Patent, EP) 관련된 분쟁에 대해 관할권을 갖는 국제법원을 의미한다. 앞서 설명한 50여년간의 진통 끝에 유럽은 마침내 UP라는 단일특허와 단일특허 소송 시스템을 갖추게 될 것이다. 통합특허법원(UPC)은 EU 집행위원회 'Preparatory Committee'가 주관하여 설립 중에 있으며, EU 27개 국가 중 스페인, 폴란드 및 크로아티아를 제외한 24개 국가가 참여한다. (오스트리아, 벨기에, 불가리아, 사이프러스, 체코 공화국, 덴마크, 에스토니아, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투칼, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스웨덴). 권장 소송 기간은 12개월이다.

가. 통합특허법원의 구성

UPC는 Registry, 제1심, 제2심으로 구성된다. Registry와 2심 법원은 룩셈부르크에 주재한다.

제1심법원(Court of First Instance)은 중앙법원(central division), 회원국 법원(국내 지방법원, local division), 지역부 법원(역내지방법원, regional divisions)으로 구성되어 있다. 1심법원은 중앙법원 2개소와 지방법원으로 구성된다. 영국이 브렉시트를 통해 EU에서 탈회하기 전에는 영국 런던까지 포함하여 총 3개소에 중앙법원이 설립되는 것으로 협의가 되었으나, UPC는 EU 국가만 참여할 수 있다는 유럽사법재판소의 판결 이후 영국 런던은 제외되었다. 이후, 새로운 중앙법원의 후보로 이탈리아 밀라노 등이 거론되고 있으나, 아직까지 정해진 바는 없으며 원래 영국 런던 중앙법원의 관할을 다른 2개소가 분담하는 방식으로 법원을 구성하는 것까지 논의되고 있다. 현재 기준으로 설명하면, 중앙법원은 기술분야별로 프랑스 파리, 독일 뮌헨에 각각 1개소가 설치된다.

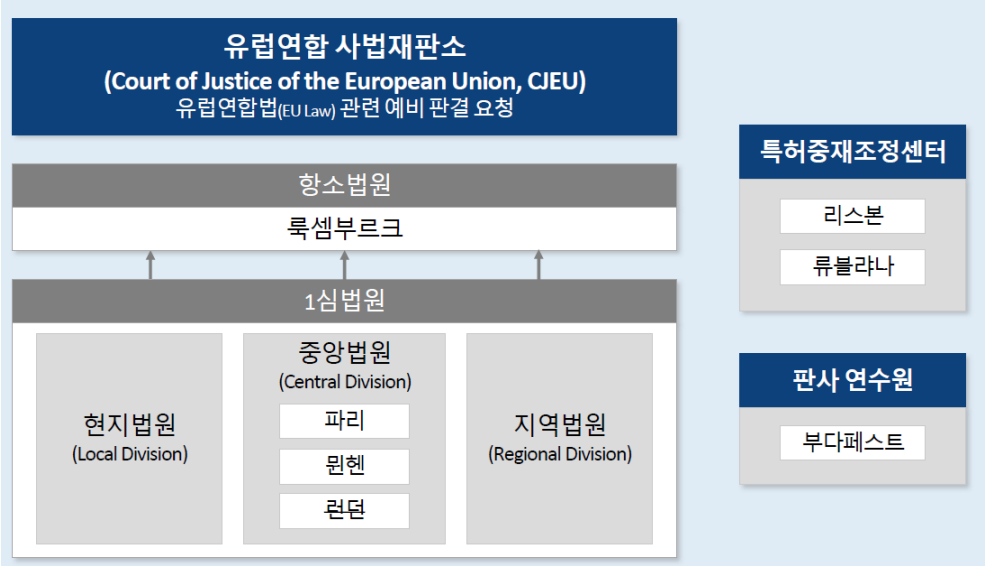
재판부는 사건마다 판사 풀(pool)에서 뽑아 구성하는 것을 원칙으로 한다. 1심법원의 재판부는 복수 국적 출신의 판사 3인으로 구성함을 원칙으로 한다. 중앙법원은 서로 다른 국적의 2명의 법률판사(legally qualified judges)와 1명의 기술판사(technically qualified judge)로 구성한다. 회원국 법원은 3명의 법률판사로 구성되며, 이중 1명 또는 2명의 판사는 당 회원국의 국적자이어야 한다. 당사자의 신청이 있는 경우, 국내 또는 역내 지방법원은 1심법원장에게 그 사건 관련 기술분야의 자격과 경험을 갖춘 기술판사 1인의 추가를 요구할 수 있다. 그러나 당사자가 합의하는 경우, 단독(법률) 판사가 사건을 심리할 수 있다.

지역부 법원도 3명의 법률판사로 구성이 되며, 이중 1명은 지역부 법원의 회원국들이 아닌 다른 국가의 국적을 갖고 있어야 한다.

룩셈부르크에 위치한 통합특허법원의 2심 법원인 항소법원(appeal court)은 3명의 법률판사와 2명의 기술판사로 재판부가 구성된다. 항소법원의 재판부는 복수 국적의 판사 5인(국적인 다른 법률판사 3인, 기술판사 2인)으로 구성된다.

항소법원은 룩셈부르크에 1개소 설치되며, 항소법원 판결에 불복할 경우에는 유럽사법재판소(CJEU)에 상고 가능하다.

[그림 2-8] 통합특허법원의 구조



나. 통합특허법원의 위치

중앙법원은 기술분야별로 프랑스 파리, 독일 뮌헨에 각각 1개소가 설치된다. 최초 소송을 기준으로 무효의 소 제기는 중앙법원에서만 가능하나, 예외 조건 충족 시, 침해의 소를 중앙법원에서도 제기할 수 있다. 중앙법원에 침해의 소를 제기할 수 있는 예외적인 조건을 살펴보면, 아래와 같다. 아래 조건 중 어느 하나만 만족해도 특허권자는 중앙법원에 특허침해소송을 제기할 수 있다.

첫째, 피고가 EU 이외 지역에 거주하는 경우, 특허권자는 특허 침해의 소를 중앙법원에 제기할 수 있다.

둘째, 피고의 침해 행위가 3개 이상의 Regional Division 관할 지역에서 발생하는 경우에도 특허권자가 특허 침해의 소를 중앙법원에 제기할 수 있다.

셋째, 특허권자가 특허 무효의 소 진행 중 특허 무효의 소를 제기한 자를 상대로 특허 침해의 반소를 제기할 경우에도 중앙법원에 특허 침해의 소 제기가 가능하다.

마지막으로, 침해 행위가 발생한 국가에 지방법원이 없는 경우에도 특허권자는 중앙법원에 특허침해의 소를 제기할 수 있다.

중앙법원별로 담당하는 기술 분야는 아래와 같다.

- ✓ 파리(본부) : (b) 처리조작, 운수. (d) 섬유, 지류, (e) 고정구조물
  (g) 물리학, (h) 전기
- ✓ 뮌헨(지사) : (f) 기계공학, 조명, 가열, 무기, 폭파
- ✓ ~~런던(지사)~~ : (a) 생활필수품, (c) 화학, 야금

회원국 법원(local division)의 경우 침해 소송이 연간 50건 이상 발생하는 국가에 최대 3개가 설치된다. 지역부 법원(regional division)의 경우에는 특허 소송이 많지 않은 국가들은 인접한 국가의 법원을 공유한다. 현재 기준으로 회원국 법원은 9개국 12개소 설립이 확정되었으며 구체적으로는 아래와 같다. 오스트리아(비엔나), 벨기에(브뤼셀), 덴마크(코펜하겐), 핀란드(헬싱키), 독일(뮌헨, 만하임, 뒤셀도르프, 함부르크), 이탈리아(밀라노), 네덜란드(헤이그), 포르투갈(리스본), 슬로베니아(류블랴나). Regional Division은 스웨덴(스톡홀롬)에 1개소 설립이 확정되었다.

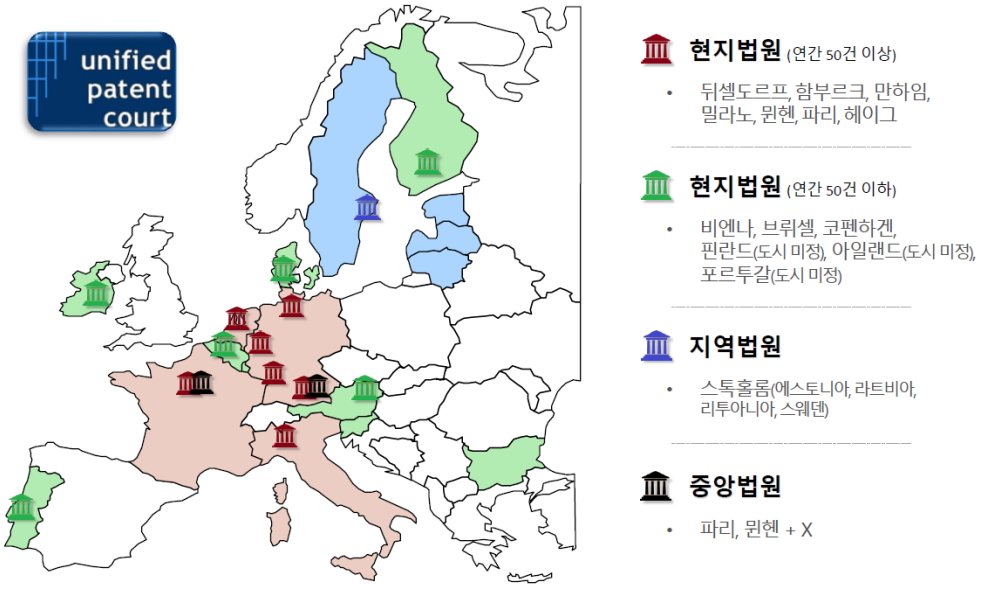
영국의 유럽연합에서의 탈퇴로 인해 (a) 생활필수품, (c) 화학, 야금과 같은 기술분야에 대한 무효소송을 전담하는 중앙법원이 정해지지 않았다. 현재 영국 런던을 대체할 유력한 후보지로 이탈리아 밀라노가 부상하고 있다. 다른 후보지였던 네덜란드 헤이그는 공식적으로 유치 경쟁에서 사퇴하여, 현재는 밀라노가 유일한 후보지이다.

헤이그 시 및 네덜란드 지적재산권협회가 발표한 보고서에 따르면, UPC Central Division의 자리는 매년 헤이그에 1억 9,100만 유로 수준의 수익을 가져올

것으로 추산되었고, 네덜란드 정부는 헤이그 유치를 적극 고려했지만, 궁극적으로 입찰을 추진하지 않기로 결정하였다고 네덜란드 경제 정책부 대변인이 전하였다. 따라서 '20년에 이미 Central Division의 유치 의사를 밝힌 이탈리아 밀라노만 남았고, 유치에 성공할 경우 향후 UPC의 제약 기술 관련 무효소송을 맡을 것으로 보인다.

'22.10월 UPC 준비위원회가 공식적으로 공표한 로드맵에서 UPC 시행의 목표 시점은 '23.4.1일이었으나, '22.12.15일, 시행의 목표 시점을 2개월 늦춰 '23.6.1일로 하였다. 이제 이탈리아 밀라노가 영국 런던을 대체하여 새로운 중앙법원의 소재지가 되는 것은 시간 문제로 보인다. 유럽 내부에 여러가지 정책적으로 고려할 사항이 있겠지만, 중앙법원의 유치를 희망하는 후보지가 1개로 압축되었기에 이탈리아 밀라노는 23년 6월 제도 시행 전에 중앙법원 소재지로 공식 발표될 것으로 보인다.

[그림 2-9] 1심법원의 위치

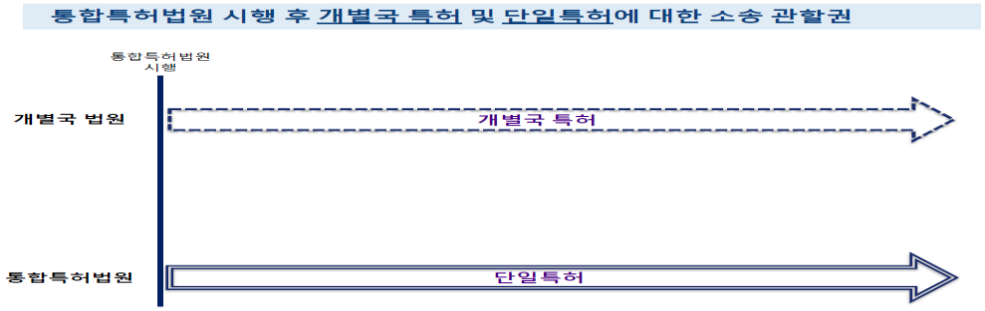


다. 통합특허법원의 관할

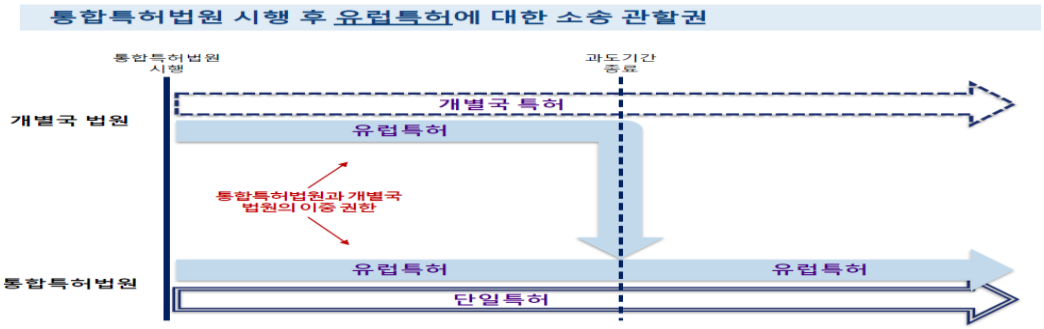
통합특허법원은 UPC 협약에 참여한 유럽연합 회원국의 영토에서 유효한 유럽특허(European Patent with unitary effect)[33] 및 신규제도 하에 등록되는 단일특허(Unitary Patent)[34]의 침해 및 무효사건을 심리한다. 유럽특허청을 거치지 않고 각 개별국 특허청에 별도로 출원된 개별국 특허의 경우에는 개별국 법원에서만 소송이 가능하고 통합특허법원에서의 소송은 불가능하다.

다시 말해, 개별국 특허청에 출원하여 등록된 개별국 특허에 대한 관할은 각 국가의 법원이 가지고, 유럽특허청에 출원하여 등록 결정시 단일특허(Unitary Patent, UP)를 선택한 특허는 통합특허법원에서만 소송이 가능하다. 한편, 유럽특허청에 출원하여 등록 결정시 EP를 선택하고 각 국가에 진입한 EP특허[35]의 경우에는 전환기간(7년, 14년까지 연장 가능) 동안에는 특허침해의 소 또는 무효의 소는 통합특허법원과 개별국 법원 모두에 제기될 수 있다[36].

[그림 2-10] 개별국 특허 및 단일특허 소송 관할권



[그림 2-11] 유럽특허 소송 관할권



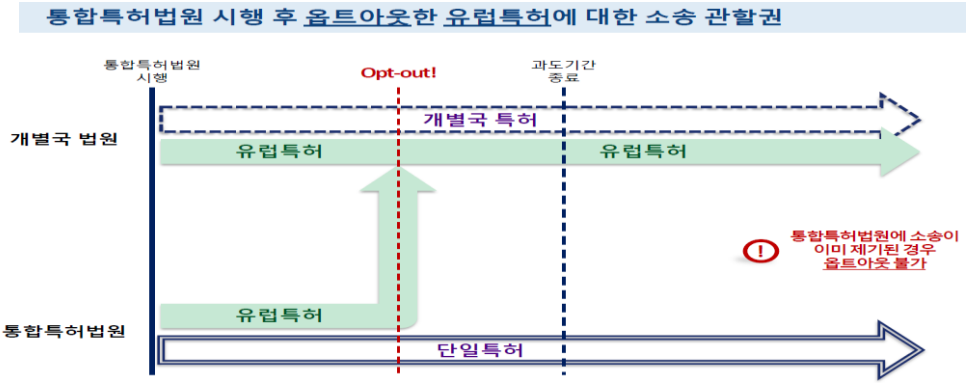
[33] 유럽특허청에 출원후 등록 결정시 EP 선택한 특허에서 UPC 협정에 가입국에 진입(validation) 특허를 의미한다.
[34] 유럽특허청에 출원후 등록 결정시 UP를 선택한 특허를 의미한다.
[35] 여기서, EP특허는 UPC 제도 시행 후에 등록결정되어 EP로 선택된 특허뿐만 아니라, 제도 시행 전이 이미 등록결정되어 각 국가로 진입한 특허를 모두 포함한다.
[36] UPCA Article 83 (Transitional regime) (1) During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent may still be brought national courts or other competent national authorities.
(2) An action pending before a national court at the end of the transitional period shall not be affected by the expiry of this period.

(1) Opt-out (통합특허법원의 관할 제외)

유럽특허에 한하여 등록된 특허의 권리자는 해당특허에 대한 소송 관할을 전환기간 동안 선택할 수 있는 권리를 가진다. 즉, 소송이 이미 법원에 제기되지 않는 한, 전환기간이 종료되기 전에 등록되거나 출원된 유럽특허의 소유자 또는 출원인은 통합특허법원의 독점적 권한에서 제외될 수 있는 기회를 가진다[37].

즉, 유럽특허에 대한 소송은 원칙적으로 통합특허법원에서 전속적인 관할을 가지나, 전환기간 한하여 특허권자 혹은 출원인의 선택에 의해 통합특허법원의 전속적인 관할에서 제외(Opt-out)될 수 있는 기회가 있다. 다만, 전환기간 종료 후에는 유럽특허의 경우에도 통합특허법원에서만 소송이 가능하며, 개별국 법원 소송을 위해서는 전환기간 종료되는 날로부터 1개월 전에 Registry에 opt-out을 신청해야 한다(Opt-out을 신청한 경우에는 원칙적으로 개별국 법원에서만 소 제기가 가능하다). Opt-out 신청의 효력은 Registry에 등록된 날로부터 발생한다. 다만, 이미 유럽특허에 대해 통합특허법원에서 소가 제기된 경우라면, Opt-out은 불가하다.

[그림 2-12] Opt-out한 유럽특허에 대한 소송 관할권



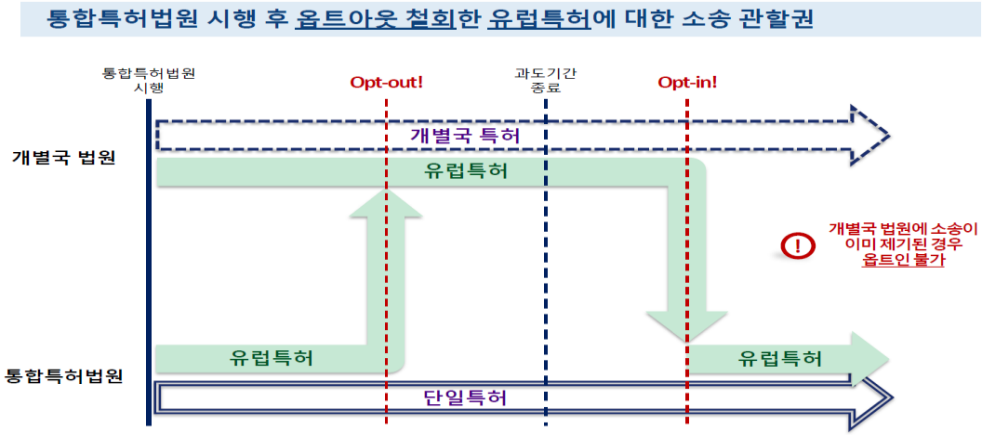
한편, Opt-out을 신청하여 효력이 발생한 유럽특허라 하더라도, Opt-out 철회(Opt-in)를 통해 다시 통합특허법원에서 소송이 가능하다[38]. 이러한 Opt-in은 1회에 한하여 가능하고 전환기간이 종료된 이후라도 가능하다. Opt-out의 철회는 Registry에 등록이 되어야 하며, 그 효력은 등록된 날로부터 발생한다. 다만, Opt-

[37] UPCA Article 83 (3) Unless an action has already been brought before the Court, a proprietor of or an applicant for a European patent granted or applied for prior to the end of the transitional period under paragraph 1 and, where applicable, paragraph 5, as well as a holder of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court. To this end they shall notify their opt-out to the Registry by the latest one month before expiry of the transitional period. The opt-out shall take effect upon its entry into the register.

[38] UPCA Article 83 (4) Unless an action has already been brought before a national court, proprietors of or applicants for European patents or holders of supplementary protection certificates issued for a product protected by a European patent who made use of the opt-out in accordance with paragraph 3 shall be entitled to withdraw their opt-out at any moment. In this event they shall notify the Registry accordingly. The withdrawal of the opt-out shall take effect upon its entry into the register.

out의 철회가 제한되는 경우가 있는데, Opt-out의 효력이 발생한 후 개별국 법원에서 소송이 진행 중인 상태에서는 절차의 연속성을 보장하기 위해 Opt-out의 철회가 불가하다.

[그림 2-13] Opt-out을 철회한 유럽특허에 대한 소송 관할권

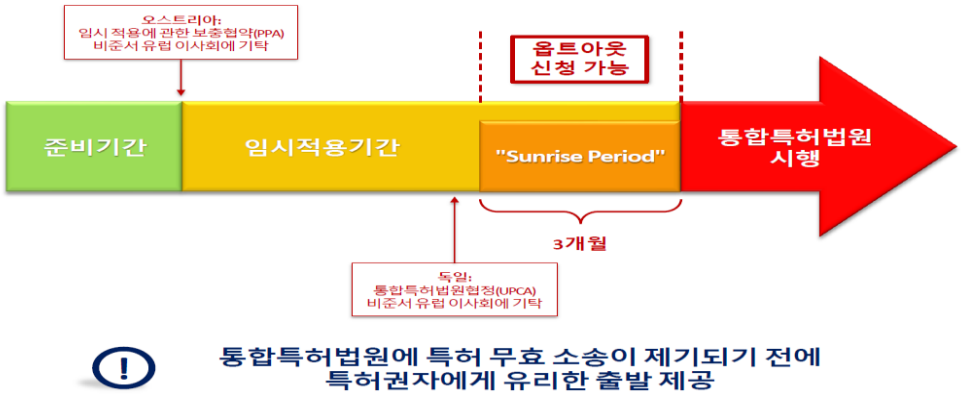


(2) Sunrise Period

한편, 유럽특허법원 판결의 효력은 UPC 협약에 가입한 국가 전역에 미친다. 여기서 판결은 특허침해소송 판결뿐만 아니라 특허무효소송의 판결까지 포함한다. 예컨대, 통합특허법원 제도가 시행 전 A 회사는 유럽특허청에 a 출원을 하여 등록결정을 받은 이후, 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드에 진입(validation)하여 각 국가에 등록된 특허를 유지하고 있다고 가정하자. 이 특허는 A 회사가 유럽에서 상당한 시장 지배력을 행사할 수 있게 하는데 주요한 기여를 한 특허이고, 경쟁사인 B 회사는 호시탐탐 이 특허를 무효시키고 유사 제품을 유럽에 출시하려고 하는 중이다. 통합특허법원 제도가 시행되자, A 회사가 어떠한 조치를 취하기 전에 B 회사는 파리 소재의 통합특허법원(중앙법원)에 EP 특허에 대해 무효의 소를 제기하였다. 통합특허법원에서의 무효 판결의 효력은 UPC협약에 서명한 모든 EU국가에 미치므로, B 회사는 하나의 절차를 통해 프랑스뿐만 아니라, 이탈리아, 독일, 네덜란드에 등록된 A 회사 특허를 소멸시킬 수 있게 된다. 이러한 귀결은 A 회사 입장에서 상당히 불합리 한 것으로 UPC는 제도 시행 초기에 발생할 수 있는 불합리를 해소하고자 특허권자에게만 일정 기간 동안 신규제도 시행 전 등록 또는 출원된 EP에 대해 Opt-out을 신청할 수 있는 기회를 제공한다. 특허권자에게 있어서 Opt-out은 하나의 무효 소송(central attack)으로 유럽 각국에 등록된 특허가 일괄적으로 소멸하게 되는 위험을 해소하는 수단을 제공한다. 위 사례에서 A 회사가 Opt-out을 신청했다면, B 회사가 유럽 전역에 있는 A 회사의 특허권을 전부 소멸시키기 위해서는 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 개별국 법원 각각에 무효의 소를 제기해야 한다.

이러한 Sunrise Period는 통합특허법원 제도가 시행되는 날로부터 3개월 전부터 시작될 예정이고, 기간의 시점은 독일이 통합특허법원협약 비준서를 유럽 이사회에 기탁하는 날이 될 것이다.

[그림 2-14] Sunrise Period



라. 소송 기간 및 담당 사건

통합특허법원(UPC)은 소송을 1년내 종료하도록 권고하고 있으며, 당사자가 소송 기간 연장을 신청할 경우, 연장 필요성에 대해 상당 수준의 근거를 요구한다.

담당 사건은 특허 침해/무효 사건, 비침해 확인, 가처분, 손해배상 등이다. UPCA Art. 32(1) [39] 은 UPC의 관할권을 명확히 명시하고 있고, 그외 소송들

[39] UPCA ARTICLE 32 (Competence of the Court) (1) The Court shall have exclusive competence in respect of :
(a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
(b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;
(c) actions for provisional and protective measures and injunctions;
(d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
(e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
(f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;
(g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;
(h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and (i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

(FRAND[40] 로열티율, ASI[41]/AASI[42] 등)은 Art.32(2)[43]에 따라 개별국가 법원 관할로 지정된다.

침해의 소에서 피고의 라이선스 방어에 제한을 두지 않고 있어, FRAND 방어(특허권자/실시자 willing license 주장, FRAND 요건 충족 여부 等) 가능할 것이라고 예상된다.

UPC 침해의 소 방어에서 제기되지 않은 FRAND 및 라이선스 계약, 직무발명 소송은 UPC에 제기 불가하다. 다시 말해, 침해 소송 방어의 수단이 아닌, 실시자의 FRAND 확인의 소 제기의 경우 FRAND 계약법적 성격으로 판단하여 허용되지 않을 가능성이 있다.

또한, ASI, AASI 等에 대해서도 다루지 않을 것으로 예측된다. 영국 대법원의 SEP 포트폴리오에 대한 W/W 로열티율 책정 소송은 허용되지 않을 것으로 예상된다.

마. 입증 책임

기본적으로 특허권자인 원고에게 입증 책임이 있으나, 원고 주장/입증 내용이 타당한 수준(Plausible)이라고 법원이 판단할 경우, 피고에게 비침해 주장의 책임이 부여될 수 있다.

UPC 협약 등 관련 법규에 디스커버리는 규정되어 있지 않으나, 특허권자인 원고가 피고의 특정 문서나 자료 제출 요청 時, 법원은 이를 명령할 수 있다. 프랑스식 증거수집 제도인 'saisie-contrefacon' 等의 압수 절차를 통해 증거 보존 및 수집이 가능하다.

법원은 제3자에게 관련 정보 요청을 명령할 수 있으며, 법원에서 특정 분야 전문가 지정도 가능하다. 당사자가 제출한 정보에 대해 법원은 Confidential로 취급하도록 명령할 수 있으나, 영미법의 'Attorney-Eyes Only' 수준의 Protective Order는 명확히 규정하고 있지 않다.

---

[40] 'Fair Reasonable And Non-Discriminatory' - 공정하고, 합리적이고, 비차별적인을 줄인 말로 표준이 된 특허기술의 권리자가 경쟁사에게 차별적인 사용조건을 적용하여 발생할 수 있는 불공정 행위를 방지하는 것을 목적으로 한다.

[41] Anti Suit Injunction (소송금지가처분) : 외국법원에서 소를 제기하지 못하도록 분쟁당사자에게 요구하거나 이미 제기된 외국법원의 소송절차를 중지하도록 요구하는 영미법계 국가의 구제책이다.

[42] Anti Anti Suit Injunction : Anti Suit Injunction의 제기를 중지하도록 요구하는 구제책

[43] (2) The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the exclusive competence of the Court.

바. 1심 특허침해소송 절차

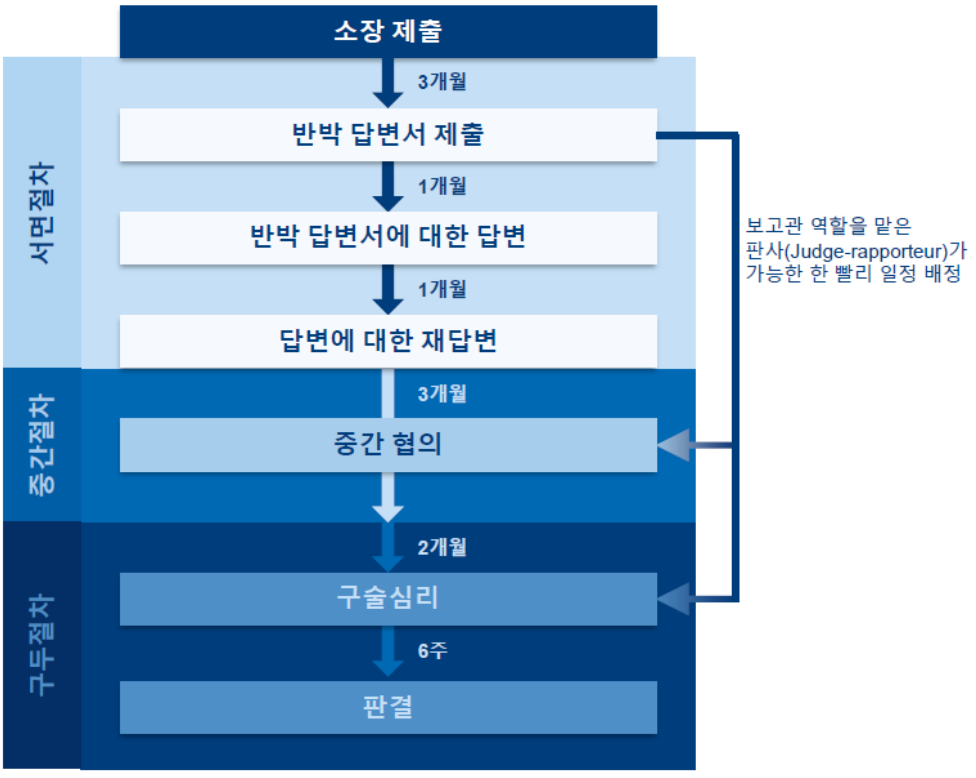
소송 절차는 3단계로 진행되며, 이론상 12개월 이내 판결 가능하다.

[그림 2-15] 통합특허법원 1심 침해 소송 진행 일정

< UPC 침해 소송 진행 일정 >

< 1단계(6개월) > Written Procedure (서면 제출)	⇒	< 2단계(3개월) > Interim Procedure (추가 공방)	⇒	< 3단계(1.5개월) > Oral Procedure (구두심리/재판)
· 소장 제출 · 재판부 구성 · 답변서 제출(송달 後 3개월 이내) ▷ 무효 반소 포함 · 추가 서면 제출		· 추가 서면 및 증거 等 필요 사항 심리 · Oral Hearing 준비		· 별도 증인 심문 절차 가능 · 재판(Trial)은 통상 1日 진행

[그림 2-16] 통합특허법원 1심 침해 소송 예상 소요 기간



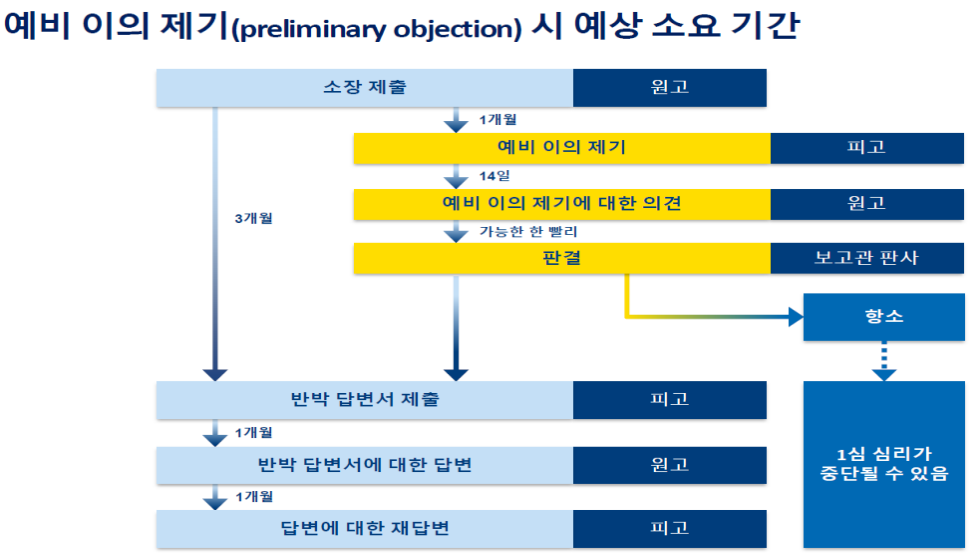
① 1단계 : Written Procedure (전자문서로 진행)

1단계는 전자문서로 양당사자간에 공격과 방어 방법을 제출한다. 원고가 소장을 제출하면, 재판부가 구성되고, 피고는 소장 송달일로부터 3개월 이내에 답변서를 제출한다. 이때 피고는 무효의 반소를 답변서 제출과 함께 제기할 수 있다. 소장에는 아래와 같은 사항이 기재되어야 한다.

- ✓ 원고 정보(이름/법인명, 소재지 주소, 이메일, 대리인)
- ✓ 피고 정보(이름/법인명, 소재지 주소, 이메일)
- ✓ 제소특허 정보, 제소특허 관련 분쟁 이력
- ✓ 제소법원(해당 법원에서 소송을 진행해야 하는 사유 포함)
- ✓ 청구사항(특허 침해 주장 내용 및 근거, 침해 소송의 가치, 증인 진술서 等 기재 및 첨부)

피고는 소장 송달일로부터 1개월 이내에 예비 이의 제기(Preliminary objection)을 신청할 수 있다. 피고는 Preliminary objection에서 제소법원, 법적 쟁점, 사용 언어 등에 대한 적합성에 대해 소 기각 필요성 여부를 다툴 수 있고, 이에 대한 구두심리(Hearing) 진행된다. Objection 신청서에는 소송에 대한 기본 정보(소장 기반)와, 피고 청구사항, objection 주장 입증 근거 및 관련 법률 등을 포함한다.

[그림 2-17] 예비 이의 제기시 예상 소요 기간



Preliminary objection이 인용될 경우 원고는 즉시 항소 가능하며, 기각시에는 추후 1심 최종 판결 내용에 포함하여 피고는 항소 가능하다. Preliminary objection 결정에 대한 항소심 진행시 정당한 사유가 있다고 판단되면 1심 법원은 소송 중지 결정도 가능하다.

피고는 소장 송달일로부터 3개월 이내에 무효 반소를 포함한 소장 답변서를 제출한다. 답변서에는 제출인 정보(이름/법인명, 소재지 주소, 이메일, 대리인), 소송 번호, Preliminary objection 제기 여부, 침해 반박 내용 및 입증 증거, 증인 진술서 등을 기재한다.

[그림 2-18] 무효 반소시 예상 소요 기간

피고는 무효 반소 또한 소장 송달일로부터 3개월 이내에 제기해야 한다. 여기에는 무효 주장 특허 정보, 무효 주장 내용 및 입증 증거, 추후 소송 과정에서 입증할 주장 내용, 증인 진술서 등이 기재된다.

그리고 원고는 피고 답변서에 대한 반박 서면을 제출한다. 만약 피고 답변서에 무효 반소가 포함된다면, 답변서 제출일로부터 2개월 이내 반박 서면을 제출한다. 피고 답변서에 무효 반소가 포함되지 않을 경우에도 답변서 제출월로부터 2개월 이내 반박 서면을 제출한다.

피고는 원고 반박에 대한 재반박 서면 제출을 제출한다. 원고 반박일로부터 1개월 이내 피고는 이에 대한 재반박 서면 제출이 가능하며, 원고의 반박 내용에 한정하여 재반박 가능하다.

한편, 양측 추가 서면 제출 후 Written Procedure는 종료되며, 법원은 해당 시점 전후로 소 분리(Bifurcation) 여부를 결정하는데, 이때 법원은 소 분리 이유를

제시해야 한다. 법원은 Written Procedure 종료 이전이라도 양 당사자가 합의할 경우, Bifurcation을 하지 않겠다고 결정할 수 있다. Bifurcation 결정에 대해서는 불복 신청이 가능하나, 해당 불복 신청으로 인한 침해의 소 중지 여부는 불분명하다.

② 2단계: Interim Procedure

Interim Procedure 진행 과정에서 재판부는 양당사자에게 특정 쟁점에 대한 정리와 질문에 대한 답변, 관련 증거들을 요구할 수 있으며, 양당사자는 재판부가 지정한 기한 내에 관련 자료를 제출해야 한다. 양당사자와 재판부는 Interim Conference에서 해당 자료를 반으로 공방 가능하다.

Interim Conference는 기본적으로 전화 또는 화상으로 실시하며, 당사자 요청이 있을 경우, 법원에서 대면으로 진행 가능하다. Conference 내용은 재판부의 별도 결정이 없는 한 대중에 공개된다. Interim Conference에서 법원 및 양당사자는 주요 쟁점 사항과 관련 사실들을 확정하고, 추가 증거 자료 도출한다. 그리고 양당사자간 합의 가능성을 타진하고 향후 재판 일정을 수립한다. 또한, 필요할 경우 양당사자 배석하에 증인 및 전문가 증언을 청취하고, 재판일(Oral Hearing) 일정을 확정하고 준비한다. 재판일은 당사자간 합의하여 단축 요청이 없는 한 최소 2개월 이전에 날짜를 확정하여 양당사자에게 통지된다. 양당사자는 재판에서 특정 언어에 대한 동시 통역을 요청할 수 있으며, 받아들여질 경우 비용은 당사자가 부담한다.

③ 3단계: Oral Procedure (Oral Hearing 후 6주 이내 판결)

Interim Procedure에서 결정된 경우, 증인 및 전문가 증언 진행되며, 재판부 및 양당사자는 관련 쟁점에 대해 질문 가능하다. Oral Hearing 내용은 재판부의 별도 결정이 없는 한 대중에 공개된다.

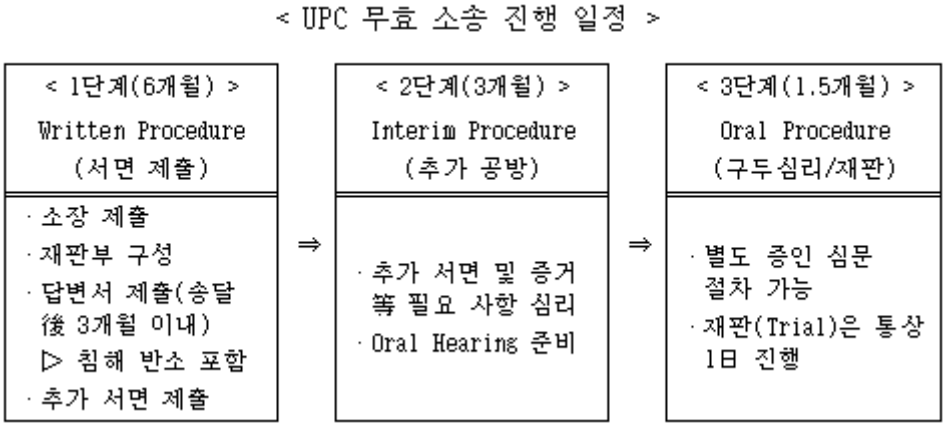
손해배상액 청구의 경우, 침해/무효에 대한 본안 소송 이후 별도 절차를 통해 배상액을 산정한다. 만약, 동일 법원에서 침해 및 무효 소송이 진행될 경우, 침해/무효 판결을 동시에 내릴 가능성이 높다.

만약, Bifurcation 결정시 중앙 법원에서 무효 소송이 진행되며, 특허 무효 가능성이 높은 경우 지방 법원은 침해 소송을 중지할 수 있다. 침해 소송 중지 결정을 위한 근거(무효 사유)는 신규성, 진보성, 기재불비 모두 가능하며 제한이 없다. 단, 법원이 무효 가능성의 유/무를 판단하는 기준은 불명확하여 제도 시행 이후 사례 모니터링 필요하다.

사. 1심 무효 소송 진행 절차

소송 절차는 침해 소송과 마찬가지로 3단계로 진행되며, 이론상 12개월 이내 판결이 가능하다.

[그림 2-19] 통합특허법원 1심 무효 소송 진행 일정



① 1단계: Written Procedure (전자문서로 진행)

1 단계는 전자문서로 양당사자간에 공격과 방어 방법을 제출한다. 원고가 소장을 제출하면, 재판부가 구성되고, 피고는 소장 송달일로부터 3개월 이내에 답변서를 제출한다. 이때 피고는 침해의 반소를 답변서 제출과 함께 제기할 수 있다. 소장에는 아래와 같은 사항이 기재되어야 한다.

- ✓ 원고 정보(이름/법인명, 소재지 주소, 이메일, 대리인)
- ✓ 대상 특허 정보
- ✓ 제소법원(해당 법원에서 소송을 진행해야 하는 사유 포함)
- ✓ 특허 무효 주장 내용 및 근거
- ✓ 증인 진술서, 무효소송 가치, 향후 소송 과정에서 입증할 내용 등 기재

피고(특허권자)는 소장 송달 후 3개월 이내에 답변서를 제출해야 한다. 답변서에는 답변서 제출인 정보(이름/법인명, 소재지 주소, 이메일, 대리인), 소송 번호, 무효 반박 내용 및 입증 증거, 증인 진술서 등이 기재된다.

피고(특허권자)는 특허 청구항 보정 신청이 가능하며, 침해 반소 또한 3개월 이내 제기해야한다. 침해 반소에는 침해 주장 특허 정보, 무효 주장 내용 및 입증 증거, 추후 소송 과정에서 입증할 주장 내용, 증인 진술서 등 기재된다.

원고는 피고 답변서에 대한 반박 서면 제출해야 하는데, 무효 관련의 경우, 피고 답변서 제출일로부터 2개월 이내 반박 주장을 해야 하고, 침해 반소 관련의 경우에는 피고 답변서 제출일로부터 2개월 이내 침해 주장에 대한 답변을 제출해야 한다.

피고는 원고 반박에 대한 재반박 서면 제출한다. 원고는 반박일로부터 1개월 이내 피고는 이에 대한 재반박 서면 제출이 가능하며, 원고의 반박 내용에 한정하여 재반박 가능하다.

무효 소송에서의 Interim Procedure 및 Oral Procedure는 침해 소송과 동일하다.

아. 통합특허법원에서의 이원화 체계

통합특허법원의 체계를 수립하는데 있어 근본적으로 결정해야할 수 많은 이슈 중 가장 근본적인 것 중 하나는 독일과 같이 침해소송과 무효소송을 서로 다른 법원에서 판단하는 이원화 체계를 가져갈 것인지, 아니면 동일 법원에서 판단하는 영국과 같은 체계를 채택할지 여부였다.

(1) 독일의 침해·무효소송 체계

일단 부여된 특허에 관하여는 이의에 의하여 취소되거나 또는 무효절차에 있어서 무효로 되기까지는 유효하게 취급된다. 특허무효 절차는 이의신청 기간 내에는 독일특허청(German Patent and Trade Mark Office, DPMA)의 특허부여에 대한 이의신청에 의하고[44], 이의신청 기간이 경과된 후에는 연방특허법원에 무효소송을 제기함으로써 진행된다. 독일에서 침해소송과 무효소송은 엄격히 분리되어 있고, 이들을 다루는 법원이 다르기 때문에 침해소송 과정에서 무효소송을 반소(counterclaim)으로 제기할 수는 없으며, 침해소송에서 특허가 무효라는 주장을 하여도 아무런 의미가 없다[45]. 침해소송에서 특허의 무효 주장은 받아들여지지 않으며, 별도의 무효소송이 제기되지 않는 이상 침해소송에서는 특허 등 지식재산권이 유효하다는 전제 하에 침해여부를 가린다. 특허가 무효라는 주장을 하려면, 별개의 법원에 무효소송을 제기하여야 한다. 무효소송은 뮌헨의 연방특허법원[46]에 소송을 제기하 여야 한다. 침해소송에서 특허무효를 주장할 수는 없지만, 무효소송이 제기된 경우 침해소송 절차가 중지될 수는 있다. 침해소송은 지방법원[47]에 제기하게 되는데, 이 지방법원은 무효소송이 제기된 경우 그 결과가 피고에 유리할 것으로 판단되면 연방특허법원의 무효 소송 판결이 있기까지 침해절차를 보류할 수 있다.

---

[44] 독일 국내특허에 대한 이의신청은 독일특허청에 대하여 3개월의 기간내에 하 여야 하고, 유럽특허의 경우 유럽특허청에 9개월의 이의신청기간이 주어진다. 유럽특허에 대하여 유럽특허청에서의 이의신청이 받아들여지면 지정국가를 따지지 않고 유럽특허 자체가 취소되게 된다. 따라서, 원고가 행사하고 있는 특허가 등록된 지 얼마되지 않은 것이라면, 이의신청을 통해 취소를 시도할 수 있다.

[45] 다만, 무심사주의로 운영되는 실용신안에 관하여는 특허의 경우와 달리 침해 소송에서 무효의 주장이 인정되고, 침해법원에 의한 무효의 판단은 당사자 사이에만 효력을 가짐에 그친다.

[46] 독일 특허법 제65조 (1) 특허청의 심사국 또는 특허부의 결정에 대한 항고에 대한 판단, 및 특허의 무효선언을 요구하는 소 및 강제실시권의 부여를 요구 하는 소(제81조, 제85조)에 대한 판단을 위하여, 독립하고 자립된 연방법원으 로서 특허법원이 설치된다. 그 소재지는 특허청의 소재지로 한다. 이 법원은, 「연방 특허법원」라고 칭한다.

[47] 독일 특허법 제143조 (1) 본법에 규정된 법률관계에 의한 청구권이 주장되는 모든 소송(특허소송 사건)은, 소송물 가액에 관계없이 지방법원 민사부의 전속 관할에 속한다.

(2) 영국의 침해·무효소송 체계

일반적으로 특허 무효에 대한 재판권은 특허 등록을 담당하는 특허청에 있지만, 영국은 특허청뿐만 아니라 특허법원에서도 무효심판이 가능하다[48]. 따라서 제1심은 영국 특허청, 특허법원 또는 특허 지방법원 중 한 군데서 열리게 된다. 이때 영국 특허청은 특허청장, 특허법원과 특허지방법원은 1명의 전문 판사가 심판관이 된다. 특허침해소송은 법원에 한해 진행되는데,[49][50] 영국은 무효와 침해를 같은 법정에서 다룰 수 있다. 즉, 무효와 침해 분쟁이 결합된 건의 경우 특허법원 또는 특허지방법원에서 하나의 소송으로 심리가 가능하다. 침해소송이 제기되었다면, 침해소송을 심리하는 법원에 무효심판을 제기하는 것이 유리하다. 또한 아직 침해소송이 제기되지 않았지만 충분히 예견되는 경우에는 무효와 침해 사건을 병합하여 하나의 소송으로 심리가 가능한 특허법원 또는 특허지방법원에 제기하는 것이 바람직하다. 또한 특허를 침해하지 않거나, 않을 것임을 확인해 줄 것을 영국 특허청에 청구하면 특허청은 비침해 선언(declaration of non-infringement)[51]을 할 수 있으며, 특허청장의 비침해 선언은 법원에 의한 선언과 동일한 효력을 갖는다. 비침해 선언에 대한 절차가 진행 중인 경우, 법원의 침해소송 절차는 비침해 선언의 결과가 나올 때까지 중단될 수 있다.

(3) UPC의 침해·무효소송 체계

결론적으로, 통합특허법원은 원칙적으로 독일과 같은 이원화 체계를 채택하지 않는 것으로 결정했다. UPC 협약의 제32조에 따르면, UPC는 특허 침해사건뿐만 아니라 무효 사건에 있어서도 관할권을 가진다. 법원에 가장 먼저 신청된 사건을 기준으로, 그 사건이 특허 무효 신청(UP 및 전환 기간 동안에는 opt-out하지 않은 EP 특허까지 포함)인 경우에는 특허 기술 분야 별로 중앙 지법(파리, 뮌헨)이 전속 관할권을 가진다. 만약 특허 침해에 관한 소가 지방 지법에 먼저 제기된 경우에는 피고는 해당 법원에서 특허 무효의 확인을 구하는 반소를 제기할 수 있다. 여기서, UPC는 특허의 전부 또는 일부 무효의 판결을 내리 수 있다(UPCA 65조[52]). 그래서 원칙적으로는 특허 침해 및 무효는 동일 UPC

---

[48] 영국 1977년 특허법 74(특허의 유효성 논쟁 절차).
[49] 영국 1977년 특허법 61(특허 침해 절차).
[50] 특허청장은 오직 특허권자 및 그 특허를 침해당하였다고 주장한 자가 이 사항을 특허청장에게 판단을 구하는 경우에만 침해에 관해 심결할 수 있다. 특허청장의 침해 절차에 대한 권한은 제한되며, 그 이유는 침해에 대한 민사 소송이 통상적으로는 특허법원이나 특허지방법원에서 진행되기 때문이다. 특허 청장은 분쟁이 법원에서 판단하는 것이 더 적절하다고 판단되는 경우 이를 법원으로 이관할 것을 결정할 수 있다. 또한 청구인은 특허청장에 의해 이루어진 심결에 불복하여 법원에 소를 제기할 수 있다.
[51] 영국 1977년 특허법 71(비침해에 대한 선언 또는 선언자).
[52] UPCA ARTICLE 65 (Decision on the validity of a patent) (1) The Court shall decide on the validity of a patent on the basis of an action for revocation or counterclaim for revocation.
(2) The Court may revoke a patent, either entirely or partly, only on the grounds referred to in Articles 138(1) and 139(2) of the EPC.
(3) Without prejudice to Article 138(3) of the EPC, if the grounds for revocation affect the patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding

법원에서 판결된다.

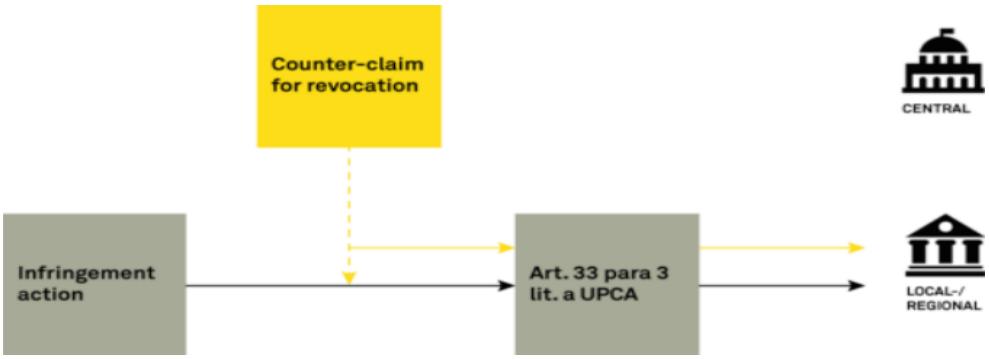
그러나 침해 및 무효 사건이 동일 법원에서 심리되지 않고 서로 다른 법원에서 심리되는 경우가 발생할 수도 있다. 심지어 전환기간 동안에는 EP 특허에 대한 무효 사건이 유럽특허청(EPO)에서 다뤄지거나, 혹은 UPC 법원이 아닌 특정 국가의 일반 민사법원(National court)에서도 심리되는 경우도 있다.

[UPC 제도에서 침해 및 무효소송 사례]

(1) 지방법원에 침해의 소가 제기되고, 무효의 반소가 제기

동일 특허에 대해 침해 및 무효가 다퉈지는 전형적인 사례는 특허권자가 특허 침해의 소를 제기하고, 피고가 침해 소송이 제기된 법원에 무효의 반소를 제기하는 방식으로 진행된다. 무효의 반소가 제기된 경우, 해당 UPC 법원은 침해 사건과 무효 사건을 동시에 진행할지 여부에 대해 판단할 수 있는 재량권을 가진다(UPCA 33조(3)[53]). 이렇게 함으로써, 특허 침해와 무효가 서로 다른 법원에서 심리되고 판단되는 이원화 문제를 방지할 수 있다.

[그림 2-20] 지방법원에 침해의 소와 무효 반소가 제기된 경우

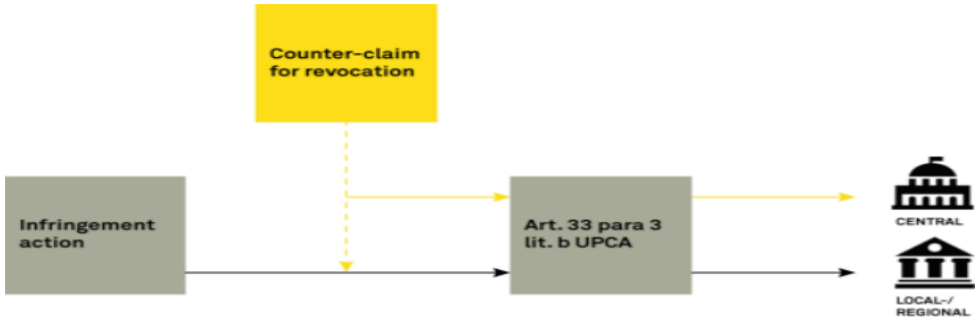


amendment of the claims and revoked in part.
(4) To the extent that a patent has been revoked it shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67 of the EPC.
(5) Where the Court, in a final decision, revokes a patent, either entirely or partly, it shall send a copy of the decision to the European Patent Office and, with respect to a European patent, the national patent office of any Contracting Member State concerned.

[53] UPCA ARTICLE 33 (Competence of the divisions of the Court of First Instance)
(3) A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:
(a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.
(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or
(c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.

그러나 지방법원(Local or Regional Division)은 특허 무효 반소를 중앙법원으로 이송하여 중앙법원의 판결을 따를 수 있다. 이 옵션은 결국 특허 침해와 무효가 서로 다른 법원에서 심리 및 판단되는 이원화 문제를 야기한다. (UPCA 33(3)(b)).

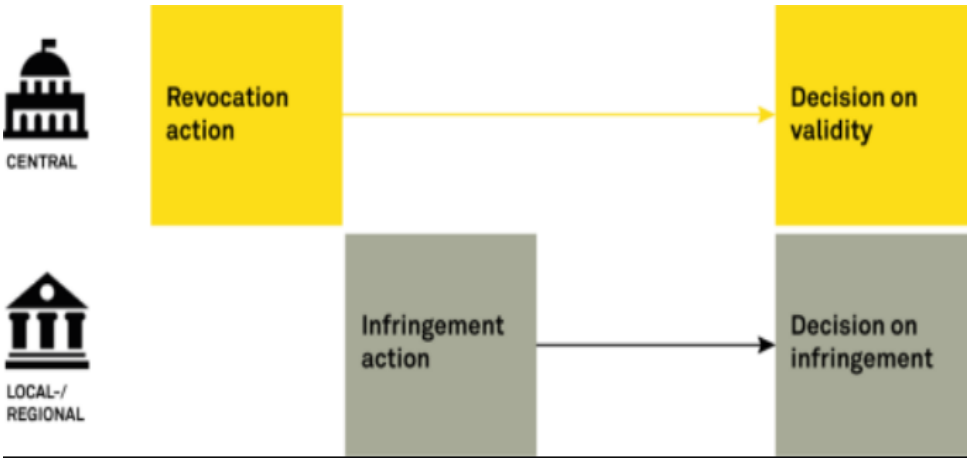
[그림 2-21] 무효 반소가 중앙법원으로 이송된 경우



(2) 중앙법원에 先 무효의 소 제기 後 지방법원에 침해의 소 제기

이원화가 발생하는 좀 더 복잡한 케이스로 중앙법원에 특허 무효의 확인을 구하는 소가 먼저 제기되고, 중앙법원이 아닌 다른 UPC 지방법원에 특허 침해의 소가 제기된 경우이다. 이원화 문제를 방지하기 위해서는 중앙법원에 특허 무효의 소가 제기된 경우라면, 특허 침해의 소도 중앙법원에서만 제기되도록 규정되는 것이 바람직하지만, UPCA는 이 경우에 있어서도 특허 침해 관련된 관할을 갖는 어떠한 지방법원에서도 특허 침해의 소가 제기될 수 있다고 규정하였다. (UPCA 33(5)[54]).

[그림 2-22] 先 무효소송(중앙법원) + 後 침해소송(지방법원)의 경우



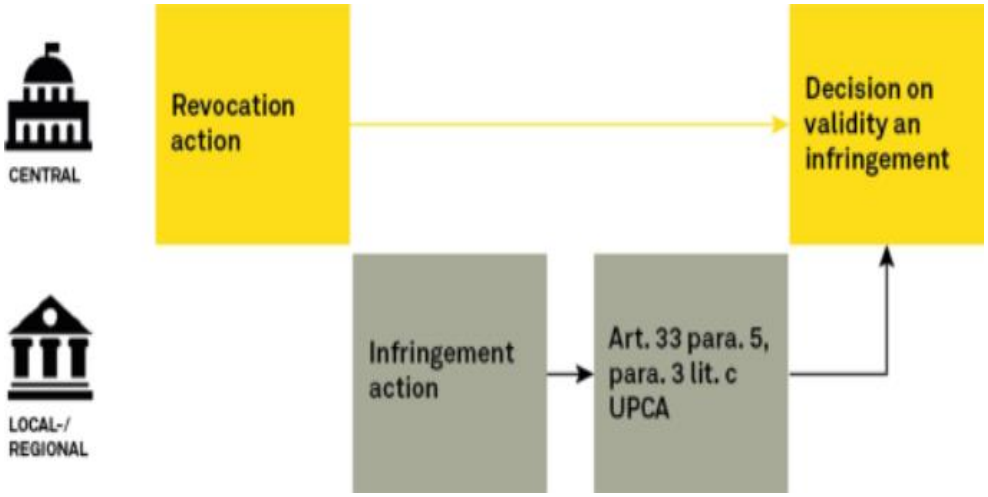
[54] (5) If an action for revocation as referred to in Article 32(1)(d) is pending before the central division, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent may be brought before any division in accordance with paragraph 1 of this Article or before the central division. The local or regional division concerned shall have the discretion to proceed in accordance with paragraph 3 of this Article.

그래서 만약 중앙법원에 특허 무효의 소송이 먼저 제기된 경우라면, 특허권자는 본인의 선택에 따라 특허 무효 사건과 침해 사건이 동일 법원에 심리될 수 있도록 중앙법원에 특허 침해 반소를 제기하거나, 혹은 다른 지방법원에 특허 침해의 소를 제기할 수 있다.

만약, 특허권자가 특허 침해의 소를 다른 지방법원에 제기하는 것을 선택한 경우, 특허 무효 사건과 침해 사건을 병합하는 데에는 2가지 방법이 고려될 수 있다.

먼저, 지방법원은 특허 침해 사건을 중앙법원으로 이송할 수 있다. 이 경우에는 특허 침해 소송의 양 당사자의 동의가 필요하다. (UPCA 33(3)(c)).

[그림 2-23] 양 당사자 동의하에 중앙법원으로 침해소송 이송



생각해보면, 특허권자는 본인의 선택으로 전략적으로 무효 사건과 침해 사건을 다른 법원에서 판결하게 하는 이원화 전략을 채택한 것이다. 이 경우 특허권자가 침해 사건을 중앙법원으로 이송하는데 동의할까? 특별한 사정이 없는 한에는 그러지 않을 가능성이 클 것이다.

두 번째로, 지방법원에서의 침해 소송의 피고인 실시자는 중앙법원에 특허 무효 소송이 선행함에도 불구하고, 해당 지방법원에 특허 무효의 반소를 제기할 수 있다. 이러한 행태는 UPCA에 의해 배제되지 않고, Rule of Procedure는 명백하게 침해의 소가 제기된 법원에서 무효의 반소 제기를 인정하고 있다. 하지만, 이 경우에 있어서 UPCA 및 RoP는 중앙법원에 먼저 제소된 무효 사건을 어떻게 처리할 것인지에 대해서는 규정하고 있지 않다.

중앙법원에 무효의 소가 제기되고, 침해의 소가 다른 지방법원에 제기된 상황에 있어서, 피고가 침해의 소가 제기된 지방법원에 무효의 반소를 제기하지 않거나, 혹은 무효 반소가 제기되었더라도 지방법원이 무효 사건을 중앙법원으로 이송시키는 경우에 특허 침해와 무효가 다른 법원에서 심리 및 판단되는 이원화 문제가 발생하게 된다. 어느 경우에 있어서, 지방법원은 중앙법원의 무효 사건과 분리되어 심리되고 있는 침해사건의 진행을 중지할 수 있는 재량권을 가진다.

신규제도 시행 이후 전환기간(7년, 최대 14년까지 연장 가능) 동안에는 EP 특허에 대한 유효성은 유럽특허청(EPO)에서도 다퉈질 수 있으며, 혹은 UPC 법원이 아닌 개별국가의 민사법원(Opt-out을 한 경우)에서도 다퉈질 수 있다. UPC 법원은 EPO에서 이의신청(Opposition)을 제기하거나, 혹은 개별국가의 민사법원에서 무효소송을 제기하는 것을 배제하지 않는다.

그러나 일단 개별국가의 민사법원에서 무효의 소가 제기된 경우라면, UPC 법원에서 별도의 무효의 소를 제기하는 것은 금지된다. 이와 별개로, 유럽특허청에서 이의 신청이 제기된 경우라면, UPC 중앙법원에 특허 무효의 소를 제기하거나, 혹은 UPC 지방법원에 제기된 특허 침해의 소에 대해 특허 무효의 반소를 제기할 수 있다.

따라서, 전환 기간 동안에는 특허 무효 사건이 특허 침해 사건 보다 더 많은 경우에 있어서 서로 다른 법원/특허청에 심리되거나 판결될 가능성이 있다. 어느 한 UPC 법원에서 심리되고 있는 특허 침해 또는 무효 사건은 특허청 또는 개별국가의 민사법원에서 심리되고 있는 무효 사건에 의해 소송 중지될 가능성도 있다.

지금까지 알아본 통합특허법원의 특징들을 아래와 같이 표로 정리하였다.

[표 2-3] 통합특허법원 특징

	Central Division	Local Division	Regional Division
담당 사건	무효 (예외적인 경우 침해 소송도 可)	침해 (피고가 무효 반소時, 무효도 같이 판단)	
재판부 구성	법률판사 2人, 기술판사 1人	법률판사 3人 ※무효소송 병행時 기술판사 1 추가 가능	
법원 소재지	파리(전자/전기), 뮌헨(기계/자원), 미정(화학/제약) ※ 화학/제약 법원 소재지 협의中	뒤셀도르프, 뮌헨, 파리, 빈, 브뤼셀 等 9개국 12개소 ※ 향후 추가 가능	스톡홀름(스웨덴, 에스토니아, 리투아니아, 라트비아間) ※ 향후 추가 가능
법원 소재 기준	UPC 협약에 따라 3개소 지정	특허 소송 年 100件↑ 발생 국가는 2개소 이상 설치 가능(최대 4)	특허소송이 적은 인접국가들 間 1개 법원을 공유
법원間 이송	Central Division 소송은 Local/Regional Division으로 이관 불가	당사자 합의 또는 재판부 재량에 따라 Central Division 으로 이송 가능 (침해/무효 분리可)	피고가 非유럽 기업 이거나, 제품이 3개 지역 이상[2] 판매시 Central Division 으로 전체 소 이송

자. 영구침해금지 명령

(1) 영구침해금지 명령의 기준

UPC 협약 63(1)[55]는 법원이 특허침해 판결을 내릴 경우, 침해자에 대해 영구침해금지를 명령할 수 있도록 하고 있다. 또한, UPC 협약 64(4)[56] 는 침해금지 판결 집행시 침해 형태의 정도 및 피고의 침해 제품을 비침해로 바꾸려는 노력 등을 고려토록 규정하고 있다. UPC 시행규칙은 당사자의 요청 또는 적절한 정의 구현을 위해 소송 또는 판결 집행 정지가 가능하도록 규정하고 있어 회피설계를 위한 grace period를 부여해 달라는 시도는 가능할 것으로 전망된다. 단, UPC 시행규칙 및 EU Enforcement Directive 2004/48/EC[57]는 Principle of Proportionality 원칙(비례 원칙)을 적용토록 하고 있으나, 미국 eBay 판례[58]와 같은 명확한 기준이 없는 등 선언적 의미에 그친다는 평가도 있다.

(2) 영구침해금지 명령의 지역적 범위

UPC 제도의 시행 초기 UPC 법원은 기존 유럽특허청에 등록된 EP 특허에 기반하여 특허 침해 여부에 대한 판단을 내릴 것이고, 제도가 시행됨에 따라 등록된 UP 특허가 많아짐에 따라 특허침해소송에 있어서의 침해여부 판단 대상은 UP 특허로 확장될 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 EP 특허 등록 효력의 지역적 범위(이는 UPC 판결의 효력이 미치는 지역적 범위와 일치한다.)는 유럽특허청에서 등록 결정된 이후 진입한 개별국가에 한정된다. 이와 달리, UP 특허 등록의 지역적 범위는 등록 결정 당시 UPC 협약에 가입한 체결국가 전역에 미치고, 이에 따라 UP 특허에 대한 침해금지 판결의 지역적 범위도 해당 UP 특허가 등록될 당시 UPC 협약에 가입한 체결국 전역에 미치게 된다.

---

[55] UPCA ARTICLE 63 (Permanent injunction)
Where a decision is taken finding an infringement of a patent, the Court may grant an injunction against the infringer aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Court may also grant such injunction against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe a patent.

56 UPCA ARTICLE 64(Corrective measures in infringement proceedings)
(4) In considering a request for corrective measures pursuant to this Article, the Court shall take into account the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies to be ordered, the willingness of the infringer to convert the materials into a non-infringing state, as well as the interests of third parties.

57 Enforcement of intellectual property rights
Those measures, procedures and remedies should be effective, proportionate and dissuasive, but avoid creating barriers to legitimate trade and offer safeguards against their abuse.

58 특허침해금지명령을 내리기 위한 판단 기준으로 Four-Factor Test를 제시한다.
① 회복할 수 없는 손해 발생해야 한다. ② 금전배상으로 피해를 보상하기에 적당한지 여부를 판단해야 한다. ③ 원고와 피고의 피해를 비교·형량한 결과, 원고의 손해가 큰지 여부를 판단해야 한다. ④ 영구금지명령이 공익에 미치는 영향이 큰지 여부를 판단해야 한다.

(3) 자동 영구침해금지 명령 및 법원의 재량

UPC 법원이 유효한 특허에 대해 침해판결시 자동으로 영구침해금지 명령을 내려야 하는지 관련하여 여전히 많은 논란이 있다. 이러한 자동 영구침해금지 명령은 전통적으로 '독일'과 '네덜란드' 법원에서 침해판결시 내려졌던 구제책이다. 하지만, UPC 법원의 경우에는 영구침해금지 명령을 내릴지 여부를 판단할 수 있는 재량이 있다는 것에 다수의 의견이 모이고 있다. 법원이 영구침해금지 명령을 내리는데 있어서 재량권을 가지는 대표적인 유럽 국가로는 영국이 있다.

이러한 맥락에서, 현존하는 각 유럽 국가의 법 체계나 영구침해금지 명령과 관련된 주요한 판례가 영구침해금지 명령과 관련된 UPC 협약을 해석하고, 이와 관련된 시행 규칙을 적용하는데 있어 주요한 역할을 할 것이다. 만약, 독일과 네덜란드와 같이 특허 침해 판결시 영구침해금지 명령이 자동적으로 부여되었던 국가에 있는 UPC 법원에서 특허침해소송이 제기된다면, 해당 국가의 UPC 법원은 재량권을 행사하기 보다는 침해 판결시 자동으로 영구침해금지 명령을 내릴 가능성이 클 것이다. UPC 협약 시행 초기 실무적으로 해당 국가의 관례를 따르는 행태는 UPC가 영구침해금지 명령과 관련된 고유의 판례법을 형성함에 따라 차츰 변화될 여지는 있으나, 영구침해금지 명령에 대해 법원의 재량을 인정한 영국이 EU 탈퇴로 인해 UPC 체제에 속해 있지 않고, UPC를 이끄는 주요국가인 독일과 네덜란드의 경우에는 자동 침해금지명령이 관행이었다는 점을 고려하면, 대부분의 UPC 법원도 이러한 관행을 그대로 따를 가능성이 높을 것으로 생각된다.

(4) 비례의 원칙

UPC 시행규칙 및 EU Enforcement Directive 2004/48/EC는 Principle of Proportionality 원칙(비례 원칙)을 적용토록 하고 있다. 따라서 원칙적으로 UPC 법원은 영구침해금지 명령을 내리기 전에는 침해금지 명령이 침해자에게 주는 어려움이 특허권의 배타적 특성에 의해 정당화되는 범위를 초과하는지 여부를 판단해야 한다. 이러한 비례의 원칙이 실제 어느 정도 자동적으로 영구침해금지 명령이 부여되는 관행에 영향을 끼칠지 여부는 독일의 사례를 참고할 수 있다.

'21년 8월 단행된 독일 특허법 개정(German Patent Act Sec. 139(1)[59])에서 '자동 침해금지' 조항을 완화하려고 '비례의 원칙'을 추가하였다. 이에 따라, 독일에서의 영구침해금지 명령은 그 집행이 특허권의 배타적 특성에 의해 정당화되는 범위를 초과하여 침해자/제3자에게 비례하지 않는 어려움을 주는 경우 거부될 수 있다.

[59] The claim is excluded insofar as the claim would lead to disproportionate hardship for the infringer or third parties not justified by the exclusive right due to the special circumstances of the individual case and the requirements of good faith. In this case, the infringed party shall be granted appropriate monetary compensation. The claim for damages under paragraph 2 shall remain unaffected.

이후 대부분의 침해소송 피고는 재판부가 이러한 비례의 원칙을 적용하여 판매금지 집행을 거부하거나 유예해 달라고 청구하였으나, 단 한차례도 받아들여진 사례 없었다.

독일의 사례를 참고하면, UPC 법원도 비슷한 접근 방식을 가져갈 것으로 보인다. UPC 제도 시행 초기, 특히 독일 및 네덜란드 UPC 법원에서는 기존 자국 법원의 관행대로 특허 침해판결시 자동으로 영구침해금지 명령을 내릴 것으로 보인다. 피고들은 UPC 시행규칙 및 EU Enforcement Directive 2004/48/EC에 근거하여 침해금지 명령을 거부하거나 배제를 법원에 요청하겠지만, UPC 법원이 '영구침해금지 명령' 및 '비례의 원칙'의 적용과 관련해서 전혀 다른 접근방법을 갖는 새로운 판례법을 형성하지 않는 이상 관행을 깨기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 결국, '영구침해금지 명령' 및 '비례의 원칙'의 적용과 관련된 논란을 해소하기 위해서는 유럽사법재판소의 판결이 필요할 것이다.

(5) 침해금지 명령의 효력 및 집행

침해금지 명령 집행 시, 향후 판결 번복으로 인한 피고에게 발생할 피해 보상을 위해 특허권자에게 일정액의 담보를 요구한다. 예치금 규모는 판매금지 대상 제품의 판매액 또는 이익액 등에 따라 정해질 것이며, 판사 성향에 따라 달라질 것으로 예상된다.

판매금지 집행 시 피고가 회피설계 등으로 인한 비침해 주장을 하는 경우, 각국 법원의 판매금지 판결 집행 과정에서 다투거나, UPC에 비침해 확인 소를 제기해서 다툴 수 있다. 제도 시행 이전 등록된 EP 특허의 경우, EPO 등록 결정 후 진입한 UPC 회원국에 한하여 효력이 미치게 된다.

차. 손해배상

제1심 법원은 침해의 소 판결시, 배상액 산정에 이슈가 없는 경우에 한하여 약식 손해배상액을 판결할 수는 있으나, 통상 침해/무효 판결 후 별도의 손해배상 소송 절차를 진행한다. 침해/무효 소송에서 승소한 특허권자는 침해 판결일로부터 1년 이내에 손해배상(특허권자의 이익 손실액 또는 침해자가 얻은 이익) 및 이자에 대해 청구 가능하다. 단, 1심 침해/무효 판결에 대해 항소심이 진행되는 경우, 손해배상 소송 절차는 항소심 판결까지 중지된다.

(1) 규정의 해석

유럽 지식재산권 집행지침에서도 법원이 상표권자의 손해액 산정시 '권리자의 일실이익(lost profits)'을 고려하도록 규정하고 있다(유럽 지식재산권 집행지침 §13.1.(a)).

① 실제 발생한 손해액과 일실이익

UPC 협정 제68조 1항은 법원이 당사자의 요청에 따라 당해 침해의 결과로

실제 발생한 손해액을 지급할 것을 명하도록 하고 있다. 또한 침해를 받은 당사자는 2항에 따라 침해가 없었더라면 얻었을 금액, 즉 일실이익을 한도로 손해배상을 청구할 수 있다. 법원이 손해를 산정하는 경우에는 제68조 3항 a호에 따라 일실이익 등 경제적 영향뿐만 아니라 비경제적인 요인 등의 모든 상황을 고려한다.

② 징벌적 손해배상액의 인정 여부

UPC 협정 제68조는 전반적으로 유럽 지식재산권의 집행에 관한 지침(Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of Intellectual Property Rights) 제13조[60]와 비슷하다. 그러나 집행지침은 징벌적 손해배상에 관한 규정은 두고 있지 않은 반면, UPC 협정 제68조 2항은 "손해배상액은 징벌적이어서는 안 된다(damages shall not be punitive)."고 명시하고 있어, 징벌적인 손해배상은 금지된다. 한편, 유럽은 보통법상 제도로서 징벌적 손해배상의 기원인 징계적 손해배상(exemplary damage)을 인정하고 있는 영국을 제외하고는 징벌적인 손해배상 제도를 도입하고 있는 국가는 거의 없다. 특히 대표적인 대륙법 국가인 프랑스와 독일의 경우에는 공식적으로 징벌적 손해배상을 인정하고 있지 않다. 프랑스에서는 공식적으로 징벌적 손해배상제가 인정되지 않는다. 민법전은 물론 입법에서도 이를 명시적으로 인정하거나 금지하지는 않는다. 그러나 프랑스 대법원(Cour de cassation)은 지속적으로 '완전 배상원칙' (r□paration int□grale, full compensation) 원칙을 선언하면서, 그에 따라 원고에게 주어지는 손해배상은 그가 겪은 손해(harm)를 배상해야지, 원고가 이로부터 가난해지거나 부유해져서는 안 된다고 선언하였다. 즉, 프랑스법상 손해배상은 손해를 완전히 배상하는 것이고 오직 손해만을 배상한다는 것이다[61]. 독일에서도 유사한 상황이 전개되고 있다. 독일 민법전(BGB) 제249조 제1항에 의하면, "손해배상에 책임이 있는 사람은 배상에 책임이 있는 사정이 발생하지 않았다면 존재하였을 상태를 회복하여야 한다"고 하고, 동조 제2항은 "사람에 대한 상해나 사물에 대한 손상으로 인하여 손해배상을 해야 한다면, 채권자는 원상회복 대신에 필요한 금액을 요구할 수 있다"고 규정한다. 그리고

---

[60] 1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the rightholder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him as a result of the infringement.

When the judicial authorities set the damages:

(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such asthe moral prejudice caused to the rightholder by the infringement; or

(b) as an alternative to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question.

[61] Jean-Sébastien Borghetti, Punitive Damages in France, in: Punitive Damages, p.55 참조.

원상회복이 불가능하거나 채권자에 대한 배상이 충분하지 않는 한, 배상의무자는 채권자에게 금전으로 배상해야 한다. 다만, 원상회복이 과도한 비용으로만 가능한 경우에는 배상의무자는 금전으로 배상할 수 있다(제251조). 더 나아가 비재산적 손해로 인해서는, 법률로 정해진 경우에만 금전으로 배상이 요구될 수 있고, 신체, 건강, 자유 혹은 성적 자기결정권의 침해로 인하여는 비재산적 손해라도 정당한 배상이 금전으로 요구될 수 있다(제253조). 이러한 실체법 원칙에 더하여 피해자측이 손해배상의 결과 더 부유해질 수 없다는 생각이 더해진다. 즉, 독일 손해배상법의 기능은 손상의 회복이나 손실의 보상에 있다는 것이 일반적인 가정이라는 것이다. 반면, 불법행위자에 대한 처벌은 형사법의 기능에 해당한다. 독일 기본법상 처벌은 죄형법정주의 원칙에 따라 법률에 처벌가능성이 규정되어있어야 하고(제103조 제2항), 동일한 범죄로 이중 처벌이 금지되므로(제103조 제3항), 결국 독일법상 징벌적 손해배상은 인정되지 않는다는 것이 일반적 견해이다[62].

③ 실시료의 배상

UPC 협정 제68조 3항 b호는 제68조 3항 a호의 대안으로서, 실시료를 기준으로 하는 손해배상금을 정할 수 있도록 한다. 이때 실시료는 특허 사용을 허락받고자 침해자가 요청하였다면 그가 지불했을 실시료 또는 수수료를 기준으로 그보다 적지 않은 금액이어야 한다. 따라서 제68조 1항을 적용하여 일실이익을 손해액으로 하는 경우에도 실시료를 최저한도로 결정되어야 할 것으로 생각된다.

④ 이익회복과 보상금의 지급

UPC협정 제68조 4항은 침해자가 침해 행위임을 몰랐거나 또는 알만한 합리적 근거가 없었던 경우였다면, 법원이 이익의 회복 또는 보상금의 지급을 명할 수 있다고 규정한다. 이는 특허권자를 보호함과 동시에 침해자의 선의·무과실을 고려해 주기 위해 법원의 재량(Court may order)을 인정하는 규정이다. 유럽 지식재산권 집행지침(Directive 2004/48/EC)의 손해배상액에 관한 규정인 제13조 제2항도 이와 유사한 내용을 규정하고 있다.

카. 특허권의 효력

특허권의 효력 관련해서 UPC 협정은 제25조[63]에서 발명의 직접적인 이용을

---

62 Nils Jansen, Lukas Rademacher, Punitive Damages in Germany, in: Punitive Damages, p.75-76 참조.

63 **Right to prevent the direct use of the invention**
A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:
(a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;
(b) using a process which is the subject-matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the

방해할 수 있는 권리(Right to prevent the direct use of the invention), 제26조[64]에서 발명의 간접적인 이용을 방해할 수 있는 권리(Right to prevent the indirect use of the invention), 제27조[65]에서 특허권의 효력이 미치지 않는 범위를

territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;

(c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

[64] **Right to prevent the indirect use of the invention**

1. A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.

2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.

3. Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

[65] **Limitations of the effects of a patent**

The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following:

(a) acts done privately and for non-commercial purposes;

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject- matter of the patented invention;

(c) the use of biological material for the purpose of breeding, or discovering and developing other plant varieties;

(d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC (1) or Article 10(6) of Directive 2001/83/EC (2) in respect of any patent covering the product within the meaning of either of those Directives;

(e) the extemporaneous preparation by a pharmacy, for individual cases, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

(f) the use of the patented invention on board vessels of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, in the body of such vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of a Contracting Member State in which that patent has effect, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;

(g) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles or other means of transport of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of a Contracting Member State in which that

규정하고 있다. 특허권의 효력과 관련된 UPC 협약의 위 3개 조항은 1975년 12월에 서명된 유럽공동체 특허조약[66]의 규정을 거의 그대로 활용하였다.

---

patent has effect;

(h) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944 (1), where these acts concern the aircraft of a country party to that Convention other than a Contracting Member State in which that patent has effect;

(i) the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own holding, provided that the plant propagating material was sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural use. The extent and the conditions for this use correspond to those under Article 14 of Regulation (EC) No 2100/94 (2);

(j) the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose, provided that the breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor. Such use includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity;

(k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC (3), in particular, by its provisions on decompilation and interoperability; and

(l) the acts allowed pursuant to Article 10 of Directive 98/44/EC (4).

[66] Article 25 **(Prohibition of direct use of the invention)**

A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent:

(a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;

(b) from using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territories of the Contracting States;

(c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

Article 26 **(Prohibition of indirect use of the invention)**

1. A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces
the person supplied to commit acts prohibited by Article 25.

3. Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

유럽공동체 특허조약의 정식명칭은 공동시장을 위한 유럽특허에 관한 조약[67]으로, 룩셈부르크에서 1975년 12월 15일에 서명되었다.

유럽공동체에서 특허법의 통일에 대한 움직임은 1959년 11월 19일에 유럽경제공동체위원회와 유럽원자력공동체위원회의 소집으로 공업소유권에 관한 법규의 통일과 조정을 위한 회의가 이루어진 것에서부터 시작된다. 그 이후 1960년대 중반까지 유럽특허청을 설정하고 거기에서 부여된 특허는 공동시장 전역에서 효력을 갖도록 하는 것이 구상되었다. 그런데 영국을 포함하여 확대 EC로 할 것인지 등에 대해 가입국간의 의견이 대립하여 1964년 말부터 1968년 말까지 이 작업이 중단되었다. 그후 재개된 작업에서는 보다 실현이 용이하도록 특허부여를 위한 제1조약(유럽특허조약)과 제2조약(유럽공동체특허조약)의 2개 조약으로 구분하였으며, 전자는 유럽특허출원의 수리에서 시작하여 유럽특허의 부여로 끝나는 특허부여 절차를 규정하도록 하고 공동체 가입국뿐만 아니라 가능한 많은 유럽 제국이 참가하도록 하였다. 그것에 대해 후자는 제1조약에 부여된 국내특허에 대해 유럽특허의 효력이 공동체 전역에 통일적 효력을 갖는 단일의 공동체 특허로 통합하는 것으로 공동체 가입국만이 참가하도록 하고 있다. 이중 제2조약 또는 룩셈부르크 협정이라고 불리는 것이 본 조약이다. 이 조약은 동일에 서명된 시행규칙과 1989년 12월 15일의 공동체 특허에 관한 협정에 의해 보완되었다.

(1) 간접침해

UPC는 특허침해에 관하여 제25조에서 발명의 직접적인 이용을 방해할 수

Article 27 (Limitation of the effects of the Community patent)
The rights conferred by a Community patent shall not extend to:
(a) acts done privately and for non-commercial purposes;
(b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;
(c) the extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical prescription nor acts concerning the medicine so prepared;
(d) the use on board vessels of the countries of the Union of Paris for the Protection of Industrial Property, other than the Contracting States, of the patented invention, in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of Contracting States, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;
(e) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles of countries of the Union of Paris for the Protection of Industrial Property, other than the Contracting States, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of Contracting States;
(f) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, where these acts concern the aircraft of a State, other than the Contracting States, benefiting from the provisions of that Article.

[67] convention on the European Patent for Common Market

있는 권리(Right to prevent the direct use of the invention)를 규정하여 특허침해에 관한 조항을 두고 있으며, 제26조에서 발명의 간접적인 이용을 방해할 수 있는 권리(Right to prevent the indirect use of the invention)라 하여 제3자의 발명의 간접적 사용을 금지할 수 있는 권리에 관하여 규정하고 있다.

UPC 제26조는 특허 간접 침해를 '체약국 영역 내에서, 해당 특허 소유권자의 동의 없이, 발명에 대한 권리가 없는 제3자에게 당해 발명의 기능을 실행하기 위해 또는 발명의 본질적 요소에 관련된 수단을 제공 또는 제공의 청약을 하는 것'으로 규정하고 있다. 그러면서 '그 수단이 적절하고 해당 발명이 실제로 기능하는 것을 의도하고 있음을 알거나 알았어야 하는 상황에서'라는 조건을 붙여 침해자의 주관적 인식을 요하고 있다.

① 지역적 요건

제3자의 발명의 간접적 사용을 금지하는 UPC 제26조는 '발명에 대한 권리가 없는 타인에게 특허 소유권자의 동의 없이 당해 발명의 기능을 실행하기 위해 또는 발명의 본질적 요소에 관련된 수단을 제공 또는 제공의 청약을 하는 것'을 간접침해 행위로 규정하고, 이러한 간접침해 성립 요건으로서 지역적 범위를 '체약국 영역 내'로 한정시키고 있다.

② 침해대상물

간접침해 대상물에 관하여, UPC 제26조 제2항은 "당해 수단이 기본적인 상업 제품(staple commercial products) 에 포함된 경우에는 적용되지 않는다."고 하여 범용물을 침해 대상물에서 제외하고 있다. 그러나 단서에서 "제3자가 당해 수단을 제공받은 자로 하여금 제25조의 금지된 행위를 실행하도록 유도한 경우는 제외한다."라고 명시하여, 유도 침해의 경우에는 범용품도 침해 대상물이 될 수 있음을 밝히고 있다.

③ 특허 효력의 한계

UPC 제26조는 특허권자에게 이러한 간접침해 행위를 저지할 수 있는 권리를 부여한다고 규정하고 있다. 동조 제3항에서는 발명의 간접적인 이용을 방해할 수 있는 권리의 근원인 특허권 효력의 한계에 대해서 규정하고 있다. 동항에서는 제27조 (a) 내지 (e)에 규정된 행위인 즉, (a) 사적으로, 비상업적인 목적으로 행한 행위, (b) 특허 발명의 대상과 관련하여 실험 목적으로 행한 행위, (c) 기타 식물 품종 육종, 발견, 개발을 목적으로 생물자원 이용한 행위, (d) Directive 2001/82/EC74)의 제13조 제6항 또는 Directive 2001/83/EC75)의 제10조 제6항 상의 물품 관련 특허에 대하여 Directive 2001/82/EC의 제13조 제6항 또는 Directive 2001/83/EC의 제10조 제6항에 의하여 허락되는 행위, (e) 개개의 경우로서 의약적 처방에 따른 약국의 즉석 처방 또는 즉석처방 관련 행위의 경우 특허권자로 하여금 해당 발명의 간접적인 이용을 저지할 수 없다고 규정하여, 간접침해가 인정되지 않는 경우를 명시하고 있다.

④ 직접침해 존재의 필요성 여부

간접침해 성립 요건으로서 직접침해가 존재하여야 하는지 여부에 관하여 한국, 일본 그리고 미국 모두 이를 법문에 명시하고 있지 않는 것처럼 UPC도 간접침해 성립 요건으로서 직접침해의 존재를 명시하고 있지 않다. 이에 대해 전술한 바와 같이 한국과 일본 모두 학설의 대립이 있으나, 한국의 경우 직접침해의 존재를 요하지 않는다는 독립설이 통설적 견해이며, 일본은 개개의 사안에 따라 유형별로 판단하고 있다. 미국 판례는 간접침해 성립요건으로 직접침해의 선행을 요하고 있는데, UPC의 경우 앞으로 본 요건에 대하여 어떠한 해설이 이루어질지에 관하여 귀추가 주목된다.

⑤ 주관적 인식의 필요 여부

간접침해 성립 요건으로서 침해자의 주관적 인식이 필요한지에 대해, UPC 제26조는 '그 수단이 적절하고 해당 발명을 실제로 기능하는 것을 의도하고 있음을 알거나 알 수 있었을 상황에서' 라는 조건을 붙여 침해자의 주관적 인식을 명문으로 요하고 있다

(2) 특허권의 효력이 미치지 않는 범위

UPC 제27조에서는 '특허 효력의 한계(Limitations of the effects of a patent)' 라는 제목으로 우리 특허법 제96조에서 규정하고 있는 ① 연구 또는 시험을 하기 위한 실시, ② 국내를 통과하는 데에 불과한 교통수단, ③ 의약품 조제행위를 포함하여, ④ 사적이고 비상업적인 실시 및 ⑤ Regulation (EC) No. 2100/94에 의한 농부권, ⑥ Directive 2009/24/EC에 의한 컴퓨터프로그램의 권리소진, ⑦ Directive 98/44/EC에 의한 생명공학특허의 권리소진에 대해서 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다.

① 사적이고 비상업적인 실시

유럽의 지식재산권 제도는 전통적으로 '사적이고 비상업적' 인 실시에 대해서 지식재산권의 효력이 미치지 아니한다는 입장을 견지해왔다. EU 저작권 관련 지침인 '정보사회에 있어서의 저작권 및 저작인접권의 통일에 관한 지침(European Parliament and Council Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society)' 에서 공정한 보상을 받는 것으로 조건으로, '사적이고 비상업적인 목적' 의 이용에 대해서는 허용하고 있으며[68], 영국 및 독일 특허법, 프랑스 지식재산권법 등에서도 사적이고 비상업적인 목적으로 행해지는 실시에

[68] Article 5(1)(e) in respect of reproductions of broadcasts made by social institutions pursuing non-commercial purposes, such as hospitals or prisons, on condition that the right holders receive fair compensation

대해서도 특허침해를 구성하지 않는다고 규정하는[69] 등 전통적으로 '사적이고 비상업적인' 목적으로 실시되는 행위에 대해서 지식재산권의 효력이 미치지 아니한다는 입장을 보이고 있다.

② 연구 및 시험 목적의 실시

영국 및 독일, 프랑스, 네덜란드 등 유럽 국가들은 특허발명의 주제에 관한 시험 목적으로 행하여지는 행위는 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 규정을 두고 있다.[70] 또한, 입법 혹은 판례를 통해 제네릭 의약품의 시판을 위한 임상시험에 대해서도 특허침해로 보지 아니하고 있다.

영국 법원은 "미지의 물질을 발견하거나 가설을 검증할 목적으로 행해지는 시험, 특정 조건 하에서 작용하는 물질이 다른 조건에서도 작용하는지 여부를 확인하기 위한 시험은 비록 상업적 목적으로 행하여지더라도 특허의 효력이 미치지 않는 시험적 실시에 해당한다. 그러나, 일정한 생산물이 정상적으로 기능한다는 것을 제3자에게 보여주기 위한 시험은 그 제3자가 고객이든, 규제당국이든, 연구 시험의 목적으로 행하여지는 것으로 볼 수 없다."고 판시하여[71], 일반적인 목적의 연구 또는 시험에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니하나, 임상시험 등에 대해서는 시험 목적에 의한 예외로 적용받지 못했다. 그러나, 2005년 EU의 입법지침인 Directive 2004/27/EC를 준수하기 위하여 특허법 제60조 (5)를 개정하면서 (i)호를 신설하여 특허신약에 대한 복제약의 시판에 필요한 행정적 허가를 얻기 위하여 제3자가 특허의 존속기간 만료 전에 행하는 일정한 연구 시험은 특허 침해로 보지 아니하는 예외규정을 마련하기에 이르렀다.

독일은 영국과 달리, 일찍부터 제네릭 의약품의 임상실험과 관련한 판결에서 "특허발명의 주제에 관한 정보를 취득하거나 과학적 탐구를 촉진하는 시험행위는 특허법 11조에 규정된 '시험적 사용의 예외'에 해당한다. 공익의 관점에서 기술의 진보를 저해하는 경우에는 특허권의 보호는 제한되어야 한다.[72]"고 하였으며, "시험행위가 특허발명의 주제에 관하여 불확실성을 명확히 하기 위하여 혹은 새로운 지식을 획득하기 위하여 행하여지는 이상, 이는 '시험적 사용의 예외'에 해당할 수 있는 바, 후발 의약품 제조자인 피고가 특허권자인 원고의 제약과 동일한 제약에 관하여 제조 승인을 얻기 위해 동물실험을 행하고 그 데이터를 집적하는 한편, 이를 이미 출시되어 있는 원고의 특허 약품을 사용하여 얻은 데이터와 비교하는 행위는 원고의 특허권이 미치지 아니하는 적법한 연구 시험행위이다."[73]라고 하여, 제네릭 의약품의 임상실험을 위한 연구 및 시험에

[69] 영국 1977 특허법 제60조 제5항 제a호; 프랑스 1978지식재산권법 L613-5(a); 독일 1981 특허법 제11조 제1항 등
[70] 영국 1977특허법 제60조 제5항 제b호; 프랑스 1978지식재산권법 L613-5(b); 독일 1981특허법 제11조 제2항 등.
[71] Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co., [1985] RPC 675.
[72] Klinische Versuche Ⅰ, BGH, 1995. 2. 11. XZR 99/92, GRUR 1996, 109 ff.
[73] Klinische Versuche II, BGH,1997. 4. 17. XZR 68/94, NJW 1997, 3092 ff.

대해서 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 입장을 보이고 있다.

프랑스는 후발의약품의 임상시험과 관련해서는 선행 특허 약품의 대체품을 시장에 출시하기 위한 목적으로 생물학적 동등성 여부를 비교하는 시험이나, 후발의약품의 제조승인신청에 필요한 임상실험을 하기 위한 특허발명의 실시는 '시험적 사용의 예외'에 해당한다고 하고 있다.

네덜란드의 특허법에서는 연구를 위해 개인적으로 특허공정을 이용하는 경우에는 효력이 제한되며 이에 의해 취득한 제품에 대해서도 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있으며, 인체용 의약품 및 동물용 의약품의 실제적 요건과 관련된 필요한 연구, 시험 및 실험의 수행에 대해서도 특허권의 효력을 제한하는 규정을 두고 있다.

③ 권리소진

UPC 협정 제27조 제k항은 Directive 2009/24/EC[74]의 제5조, 제6조 상에 허락되어진 것으로서 획득 정보 관련 행위와 이용에 대해서 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하여, 컴퓨터프로그램의 유럽지역 내 권리소진을 허용하고 있다. 또한, 동조 제l항에서 Directive 98/44/EC[75]의 제10조에 따라 허락되어지는 실시에 대해서도 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하여, 생명공학특허의 유럽지역 내 권리소진에 대해서도 허용하고 있다.

이외에도 제29조에서 "유럽특허에 의해 부여된 권리는, 물품의 추가적인 상업화를 반대하는 특허 소유권자의 법률적 조건이 없는 한, 특허 소유권자의 허락에 의해 물품이 연합 내 시장에서 시판된 후에 특허 대상 물품과 관련한 행위까지는 미치지 아니한다."고 규정하여, 유럽 특허에 의해 부여된 권리에 대한 소진을 허용하고 있다. 이러한 조항은 Directive 2009/24/EC와 Directive 98/44/EC의 컴퓨터프로그램 및 생명공학특허에 대한 권리소진 이론을 반영한 것으로, 권리소진(Exhaustion)이란 특허권자 또는 그의 실시권자가 국내에서 특허제품을 정당하게 판매 또는 양도한 경우에는 타인이 당해 제품을 사용하거나, 양도 또는 대여하는 행위를 하더라도 주장할 수 있는 권리가 없어졌기 때문에 특허권의 침해가 성립되지 아니한다는 것이다[76].

1877년 독일 특허법에서 특허권의 내용이 제조권만으로 되어 있던 것이 제조·확포·판매·사용의 네 개의 권리로 확장된 결과 특허권자 등은 이들 권리를 행사하는 기간 동안 특허제품에 대해 계속 지배할 수 있는지, 아니면 권리를 1회만

[74] 후속적인 개정을 포함하여 컴퓨터 프로그램의 법적 보호를 주제로 한 '2009년 4월 23일 유럽연합회의'에 의한 Directive 2009/24/EC.
[75] 후속적인 개정을 포함하여 인간 이용을 위한 의약품 관련 Community code를 주제로 한 '2001년 11월 6일 유럽연합회의'에 의한 Directive 2001/83/EC.
[76] 김길원, "특허침해소송에서 비침해 구제수단으로서 권리소진론", 산업재산권 제24권 (2007.12), 147면.

행사할 수 있는지에 대한 문제가 되었다.[77] 또한, 당시의 이탈리아 특허법에는 발명이 체화된 특허제품의 거래에도 특허권이 미치는 것으로 규정하고 있었으므로, 특허권과 특허제품을 선의로 취득한 자의 소유권과의 충돌이 있었고 이를 조정하기 위한 법이론이 요구되기 시작하였다.[78]

이러한 문제를 해결하기 위한 이론의 하나로 독일의 Josef Kohler에 의해 제창된 특허소진설이다. 이후 동 견해는 1902년 라이히법원에 의해 수정되었는데, "특허권의 효력은 특허권자 이외에는 누구도 국내에서 특허제품을 제조하고 판매할 수 없다는 점에는 이의가 없다. 그러나 그와 동시에 특허에 의한 보호의 효과도 또한 소멸한다. 특허권자가 타인의 경쟁을 배제할 수 있는 보호 아래 (독점적으로) 특허제품을 제조 및 판매했을 때에는 특허권자는 특허가 인정하고 있는 모든 이익을 이미 향유한 것이므로, 그와 동시에 권리는 소멸하는 것이다." 라는 내용이었다.[79] 이후 이러한 이해가 독일의 통설 · 판례로 정착되었고, 현재는 국제적으로도 널리 지지되어 현재는 정설 내지 상식으로까지 받아들여지고 있다.[80] 이와 같이, 특허법상의 권리소진 이론은 제정법으로 명문화되어 있는 저작권법과 달리, 학설 및 판례에 의해 발전되어 오고 있다.

[77] 박충범, "특허권 소진론", 특허정보 제44호(1997), 48면.
[78] 김경숙, 일회용 특허제품의 재활용과 권리소진, 법학연구 제51권 제1호(2010.2), 7면.
[79] 박태일, "특허소진에 관한 연구", 정보법학 제13권 제3호(2009.12), 37면.
[80] 김경숙, 일회용 특허제품의 재활용과 권리소진, 법학연구 제51권 제1호(2010.2), 7면.

Ⅳ. 기존과 신규 특허제도의 비교

가. 특허 출원 제도

[표 2-4] 기존 및 신규 특허 출원 제도 비교

	기존 특허(EP)	단일특허(UP)
출원절차	EPO 출원후 등록결정시 EP 선택	EPO 출원후 등록결정시 UP 선택
권리범위	38개 EP 회원국 中 진입 국가 ※ EP 회원국은 38개국	EU 25개국* ※ 영국은 EU 탈퇴로 참여 대상국에서 제외
연차료 (10년차)	1,200€/4개국 (獨/佛/伊/和)	1,175€/25개국

나. 특허 소송 제도

[표 2-5] 기존 및 신규 특허 소송 제도 비교

	기존 (독일 법원[81])	통합특허법원(UPC)
판결효력	해당 국가	EU 24개국[82]
소송기간 (재판일)	12 ~ 15개월 (제소일로부터 10~13개월)	10 ~ 12개월 (제소일로부터 9개월)
담당사건	침해, 무효, 손해배상, 가처분, FRAND[83], ASI/AASI[84]	침해, 무효, 손해배상, 가처분
판매금지 기준	비례의 원칙 적용	비례의 원칙 적용[85]
손해배상	침해 판결후 별도 청구 절차로 진행	좌동
침해/무효 소송 절차	침해/무효 소송 분리	침해/무효 소송 분리 ※침해에 대한 무효 반소는 동일법원에서 진행 가능
소송정보	비공개	공개
디스커버리	없음	없음

[81] 유럽 최다 특허 소송지인 독일 지방법원(뒤셀도르프, 만하임, 뮌헨) 기준으로 설명한다.
[82] EU 27개국 중 스페인, 크로아티아, 폴란드를 제외한다.
[83] 독일 법원은 당사자간 오퍼/카운터오퍼, 협상 태도 등의 FRAND 부합 여부를 판단한다. (영국 법원은 FRAND 요율을 결정한다.)
[84] Anti-suit Injunction(소송금지명령, ASI), Anti-anti-suit Injunction
[85] UPC 시행규칙은 비례의 원칙 적용을 명시하고 있으나, 명확한 기준이 없어 자동 판매금지 결정 가능성이 크다.

제 3 절 유럽에서의 특허소송

I. 개요 - 표준특허 관련 FRAND 소송

주요 표준화 기구 중 하나인 ISO(International Organization for Standardization)에서는 '표준'을 "주어진 상황에서 최적의 상태에 도달하는 것을 목적으로 활동이나 그 결과에 대해 일상적이고 반복되는 사용, 규칙, 가이드라인 혹은 성질을 규정하는 문서로서 공인된 기구에 의해 합의에 기초하여 수립된 것"으로 정의하고 있다.

표준화된 기술을 채택한 제품은 전세계 시장에서 판매될 수 있어 기업 입장에서는 기술 확산에 도움이 되고, 소비자 입장에서는 호환성 결여로 인한 문제를 걱정하지 않고 제품을 구입할 수 있는 이점이 있다.

표준특허(Standard Essential Patent, SEP)는 표준을 구현함에 있어서 해당 특허 기술을 침해하지 않고는 해당 표준을 구현할 수 없는 특허를 의미한다. 즉, 표준으로 정해진 기술을 구현하기 위하여 반드시 실시하여야 하는 특허를 의미하는 것으로 제품이 표준 기술을 채택하는 경우, 해당 제품의 표준특허 침해 여부는 일반 제품의 침해 여부를 판단하는 방식과는 상이하게 특허 청구항의 권리범위와 표준특허문서를 비교하여 일치하는지 여부로 판단한다.

어떤 특정 기술이 표준화 단체에서 표준으로 채택된다면, 시장에서 그 기술의 파급력은 상당하다. 왜냐하면, 해당 제품을 생산·사용하기 위해서는 표준으로 채택된 기술을 필수적으로 실시해야 하기 때문이다. 만약, 이러한 표준 기술에 대해 특허권의 형식으로 독점·배타적인 권리를 특정 개인 또는 기업에 인정한다면 권리의 남용이라는 폐해가 발생할 가능성을 배제할 수 없다. 그러므로 표준화 단체는 표준화의 장점을 살리면서도 표준 특허권자의 권리남용을 제어할 수 있는 수단을 강구해야 한다. [86] 표준화 단체들은 그 멤버의 표준특허보유를 금지하지는 않는다. 그 대신 해당 특허의 라이선스 또는 권리행사에 대한 조건을 부가하여 이를 선언하게 하는데, 가장 일반적으로 사용되는 정책이 바로 FRAND 정책이라고 할 수 있다.[87]

FRAND는 Fair, Reasonable and Non-Discriminatory의 약자로 특허권을 보유하는 표준화 참여자들로부터 해당 표준의 실시자들이 특허에 대한 라이선스를 요청할 경우, 공정하고, 합리적이며 비차별적인 조건으로 라이선스를 제공하겠다는 확약을 표준화 기구에 하는 것을 의미한다. 이와 같은 FRAND 정책은 표준 기술 실시자들에게 부당한 부담을 지우지 않게 표준기술을 사용할 수 있도록 보장하고, 표준 기술에 기여한 특허권자에게는 재정적 보상을 함으로써, 특허권자와 실시자의 이익이 조화롭게 될 수 있도록 한다.

이와 같은 FRAND 확약은 민사적인 계약법 원리에서 출발했지만 유럽에서는 소위 표준필수특허권자들이 시장지배적 지위에 있다고 보고 경쟁법상 쟁점으로

[86] 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 2010년, 2면
[87] 이수진, FRAND 선언한 표준특허의 권리행사에 관한 연구, 44-45면

부각하는 움직임이 있어왔다. 즉, 표준특허권자가 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드 등 주요 유럽 국가에서 표준특허 침해소송을 제기하면, 침해피의자(피고)는 표준특허권자의 이러한 행위가 FRAND 의무를 위반한 시장지배적 지위의 남용에 해당한다고 항변하는 경우가 다수 발생하였다.

이러한 FRAND 항변은 피고 입장에서 비침해·무효 항변과는 별개의 주요한 방어 수단으로 생각되어져 왔고, 거의 모든 표준특허 침해소송에서 FRAND 항변은 반드시 다루어져야할 법적 쟁점 중 하나가 되어 왔다. 그 결과, 현재까지 유럽에서는 FRAND 항변 관련해서 상당한 판례를 축적하여 왔다.

앞서 언급한 바와 같이 신규 UPC 제도 하에서, 침해 소송에서 피고의 라이선스 방어에 제한을 두지 않고 있어, FRAND 방어(특허권자/실시자 willing license 주장, FRAND 조건 충족 여부 等) 가능할 것이라고 예상된다.

따라서, 이하에서는 FRAND 관련된 유럽의 주요 판례를 살펴본 후, 신규 제도 하에서 FRAND 관련 소송이 어떻게 전개될지 전망해보기로 한다.

Ⅱ. 유럽사법재판소 – Huawei v. ZTE 판결

이 사건은 특허권자가 표준특허권(SEP)에 근거하여 침해자를 상대로 금지명령 청구소송을 제기한 경우, 표준특허권자의 금지명령 청구가 어떠한 경우에 유럽연합기능에 관한 조약(Treaty on the Functioning of the European Union) 제102조[88]가 규정하고 있는 시장지배자의 지위남용행위(abuse of dominant market position)에 해당되어 인정될 수 없는가에 대한 것이다. 이에 대한 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 권리행사와 경쟁법 위반 문제에 관한 유럽 차원의 통일적 해석 기준이 될 수 있는 바 큰 의의가 있다[89].

[사건의 경위]

이 사건에서 문제되는 특허기술은 LTE(Long Term Evolution) 기술, 즉 모바일 폰과 데이터 단말기를 연결하는 무선 초스피드 데이터 기술에 관하여 유럽에서 등록된 특허이다. 한편, 특허권자인 Huawei는 유럽전기통신표준협회(European Telecommunications Standard Institute, ETSI)는 특허권자인 Huawei가 이 사건 특허기술을 실시하기를 원하는 자에게 FRAND 조건으로 라이선스 계약을 체결할 것이라고 확약하였다. 이 사건에서 Huawei가 관련 시장에서 시장지배자의 지위를 가지고 있다는 것은 명확하고 LTE 기술의 표준에 부합하는 기지국 제조업체인 피고 ZTE는 Huawei에게 실시료를 지급하지 않고 당해 표준특허권을 실시하였다. 이전부터 두 기업은 FRAND 조건으로 라이선스 협상을 시도하였지만, 합의에 이르지는 못하였다. 2013년 Huawei는 독일 뒤셀도르프 지방법원에 ZTE를 상대로 당해 표준특허권의 침해를 금지시켜 달라면서 특허침해소송을 제기하였다.

뒤셀도르프 지방법원에서 ZTE는 자신의 Huawei와 라이선스 계약을 체결할 의사를 명백하게 가지고 있었기 때문에 Huawei가 침해금지명령을 청구하는 것은 TFEU 제102조가 규정하고 있는 시장지배자의 지위남용행위에 해당한다고 주장하였다. 이어서 뒤셀도르프 지방법원은 독일 연방대법원과 유럽공동체 간에 표준특허권자가 금지명령을 청구하는 것이 TFEU 제102조를 위반하는가에 대하여 서로 다른 입장을 가지고 있다고 언급하면서, 2013년 4월 5일 소송절차를 중단하고 유럽사법재판소(CJEU) [90] 에 표준특허권자가 자신의 표준특허권을 실시하는 기업을 상대로 금지명령을 청구하는 것이 TFEU 제102조의 위반행위가 되는 상황에 대하여 명확하게 규정해 달라고 요청하였다.

---

[88] 유럽연합기능에 관한 조약 제102조는 EU 내에서 EU 가입국간의 통상에 영향을 주는 방식으로 지배적인 시장지위를 남용하는 기업의 행위를 금한다고 규정하고 있다.

[89] 최지운, 유럽에서의 표준특허에 기반한 침해금지청구의 취급 및 국내에 미치는 영향에 대한 소고, 2016년

[90] 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)는 유럽연합의 조약 및 제반 법률의 해석과 적용에 대한 판결을 통하여 유럽연합, 즉 EU법의 이행을 최종적으로 보장하는 역할을 담당하고 있다. 유럽사법재판소는 최상급심인 사법재판소(Court of Justice), 유럽연합 내의 경쟁, 반덤핑, 지적재산권 등에 대한 1차 소송을 담당하는 일반법원(General Court), 유럽연합 기관과 그 직원 간의 분쟁사건을 다루는 행정법원(Civil Service Tribunal)의 3개 법원으로 구성되어 있다.

[판시 사항]

우선 유럽사법재판소는 표준특허권자의 지위는 특허권자가 FRAND 조건으로 라이선스계약을 체결하여야 하는 변경할 수 없는 확약(irrevocable commitment)을 한 대가로 주어지는 것이라는 것을 강조하면서, 표준특허권의 부여는 제3자에게 표준특허권에 대한 라이선스가 주어질 수 있다는 합법적 인 기대(legitimate expectation)를 창출한다고 언급하였다.

이어서 유럽사법재판소는 이러한 근거에 의하여 표준특허권자가 표준특허권을 실시하려고 하는 자와 라이선스계약의 체결을 거부하는 것은 TFEU 제102조가 규정하고 있는 시장지배자의 지위남용행위에 해당한다고 명시적으로 판시하였다.

그리고 유럽사법재판소는 표준특허권자는 침해자보다 표준특허가 특정의 표준에 이용될 수 있다는 것을 더 잘 알고 있고, FRAND 조건에 의한 라이선스계약을 설정할 유리한 위치에 있다고 지적하면서, 표준특허권자가 금지명령을 청구하는 것은 두 가지의 경우, 즉 i) 표준특허권자가 침해자에게 먼저 라이선스협상을 제안하지 않은 경우, 또는 ii) 침해자가 표준특허권자의 라이선스제의에 선의로 응하였음에도 표준특허권자가 소송을 지속한 경우에는, 시장지배자의 지위 남용행위에 해당한다고 구체적으로 판시하였다.

나아가 유럽사법재판소는 표준특허권자는 FRAND 조건으로 라이선스계약을 체결하여야 할 변경할 수 없는 의무를 부담하지만, ① 표준특허권자가 침해자에게 표준특허권에 대하여 자세히 설명하면서, 침해자가 표준특허를 어떻게 침해하고 있는가에 대하여 경고한 경우, ② 표준특허권자가 침해자에게 특정의 실시료를 명시하여 라이선스계약에 대한 문서화된 제의를 한 경우, ③ 표준특허권자의 라이선스제의에 대하여 침해자가 성실하게 응답하지않고, 표준특허를 계속적으로 실시하는 경우의 세 가지 경우에는, 표준특허권자가 금지명령을 청구하는 것이 TFEU 제102조상의 시장지배자의 지위남용행위에 해당하지 않는다고 판시하였다.

또한 유럽사법재판소는 금지명령을 회피하려는 침해자가 표준특허권자의 라이선스제의를 반드시 받아들일 필요는 없지만, 1) 침해자는 표준특허권자의 라이선스제안에 성실하게(diligently) 응답하여야 하고, 2) 만약 침해자가 표준특허권자의 제안을 거절한다면, 침해자는 표준특허권자에게 서면으로 FRAND 조건에 근거한 반대제안(counter-offer)을 하여야 하며, 3) 만약 표준특허권자가 이 반대제안을 거절하고, 침해자가 표준특허권을 지속적으로 실시하고 있다면, 당해업계의 관행으로 인정된 적절한 안전조치(adequate security)[91]가 취해져야 한다고 판시하였다.

유럽사법재판소의 TFEU 102조에 대한 시장 지배적 지위 남용 판단 기준은 시간 순서대로 아래와 같이 정리할 수 있다.

[91] 양당사자의 지연없는 결정으로 공통합의로 독립된 제3자에 의해 로열티가 결정되도록 요청할 수 있다.

[특허권자]

침해자에게 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고해야 함

[침해피의자]

FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사[92]를 표현

[특허권자]

로열티 및 로열티 산정방식을 구체적으로 명시하는 서면 청약을 제공

[침해피의자]

지연 없이 선의로 성실하게 청약에 대해 응답해야 하고, 청약을 거절하는 경우, 신속하게 그리고 서면으로 FRAND 조건에 맞는 반대청약 제공하되, 반대청약이 거절될 시, 적절한 보증금을 제공

[92] willingness

Ⅲ. 독일 - Sisvel v. Haier 판결

대상판결은 Huawei v. ZTE 사안 이후 표준 특허 라이선싱에 대해 입장을 밝힌 독일연방사법재판소의 첫 번째 판결로서 유럽사법재판소 판결에서 제시된 라이선싱 절차 각각이 합법적으로 이루어졌는지 판단하였다. 나아가 대상판결은 해당 각각의 절차에 대한 세부적인 지침을 제시하였다. 이러한 지침은 단순히 유럽사법재판소에서 제시된 절차를 단순히 따르는 것에 그치지 않고 특허권자에 보다 유리한 방향으로 각 절차에 대해 세부적인 지침을 제시한 것에 그 의의가 있다고 볼 수 있다.

대상판결에 따르면 독일에서 표준을 실시하는 실시자들은 라이선스 절차가 특허권자에 유리한 측면으로 강화되었음을 유의하여야 한다. 실시자는 협상 의사가 결여된 것으로 보이지 않기 위해 FRAND 조건이 무엇이든 FRAND 조건 하에 라이선스 체결 의사를 명확하게 표현하여야 하고 라이선싱 과정에 적극적으로 참여하여야 한다. 실시자는 FRAND 방어를 사용하는 것이 지연 전략을 사용하는 것으로 보이지 않도록 주의를 기울여야 하고, 라이선싱 과정에서 반대 제안(counter-offer) 없이 단순한 FRAND 위반의 주장에 의존하거나 단순히 추가정보 요청을 통해 지연 전략을 구사하기는 어려울 것이다.

또한 대상판결에 따르면, 표준특허권자는 독일에서 글로벌 라이선스 제안을 할 수 있고, 라이선스 요율이 실시자간에 동일해야 하는 것은 아니다. 표준특허권자 입장에서는 글로벌 포트폴리오 협상이 가능하며 반드시 라이선시들에게 동일한 요율을 적용하여야 하는 것은 아니므로 독일 관할은 더 광범위한 특허에 대해 높은 로열티 라이선스를 얻을 가능성이 있다는 점에서 유리할 수 있다.

유럽연합 내에서 독일 시장의 영향력을 고려하면 표준기술의 구현자들이 독일에서의 실시를 포기하는 선택은 쉽지 않을 것이므로, 표준특허 소송에서 앞으로도 UPC 신규제도가 도입된 이후에도 독일로의 관할 집중이 지속될 것을 예상할 수 있을 것이며 그에 따라 표준특허 라이선스 절차에서 있어 이번 독일연방사법재판소 판결은 표준특허 라이선스 생태계에 상당한 영향을 끼칠 것으로 기대된다. 다만 Haier 사는 대상판결에 대해 독일헌법재판소에 제소한 상태이므로 이러한 사건이 온전히 해결될 때까지 시간이 걸릴 수 있다.

[사건의 경위]

이 사건 원고인 Sisvel은 Haier을 상대로 첫 번째 침해 통지 후 2012년 8월 8일 특허 침해를 이유로 독일 뒤셀도르프 지방법원에 침해금지 및 손해배상을 청구하였다. 한편, Haier 사는 침해 통지일로부터 1년이 경과한 후에 라이선스를 취득할 의사를 표명하였다. 2015년 11월 3일 뒤셀도르프 지방법원은 Haier의 휴대전화 및 태블릿 제공 행위는 제소 특허의 침해이므로 피고에게 침해 중지, 물건의 파기 및 회수와 함께 손해배상을 명하였다.

Haier은 뒤셀도르프 지법의 1심 판결에 불복하고 Sisvel 사의 소제기는 시장에서의 우월적 지위를 남용해 TFEU Art. 102를 위반한 것이라 주장하며

항소하였다. 또한 이 사건 특허는 항소 계속 중 존속기간이 만료하였다.

2017년 3월 30일 항소 법원은 Huawei v ZTE 사안에서 유럽연합사법재판소가 제시한 원칙들과 관련하여 원고가 사전절차의 의무는 준수하였지만 피고가 라이선스 취득을 계속할 의사가 있음에도 불구하고 피고에게 FRAND 제안을 하지 않았으므로 원고의 소 제기는 TFEU 제102조에 따라 시장 지배적 지위를 남용한 것이라고 판단하고 Haier의 항소를 인용하였다.

항소 법원은 첫 번째 침해 통지 이후 1년이 지난 시점은 시간적 관점에서는 침해자가 라이선스를 획득할 의사를 충족하지 않는다고 판단하였음에도 불구하고 다른 상황들에 기초하여 피고가 라이선스를 취득하려는 의사가 없어진 것은 아니라고 판단하였다. FRAND 조건으로 라이선스를 획득할 의사의 선언이 응답 기간 이후 소 제기 전에 이루어졌더라도 제반 사정을 고려했을 때 피고의 라이선싱 의사는 있는 것으로 인정되고, 오히려 "법정 외 라이선싱 절차(out-of-court licensing procedure)"는 계속되며 특허권자는 다시 FRAND 조건의 로열티 및 로열티 산정방식을 구체적으로 서면으로 침해자에게 제공할 의무가 있다고 판단하였다.

또한, 항소 법원은 원고의 제안이 FRAND 위반이며, 특히 명백히 차별적이라고 판단하였다. 항소 법원은 원고가 라이선스료에 있어 라이선시 중 하나인 국영 중국 회사와 비교하여 어떠한 객관적인 이유도 없이 불평등하게 대한 것이라 판단하였다. 상당한 차이는 특정 분야의 통상적인 금액 할인이나 제3자와의 계약 체결에 대한 중국 당국의 영향으로 정당화될 수 없다는 것이다.

[판시 사항]

Sisvel은 항소심 판결에 불복하고 독일연방사법재판소에 상고하였다. 2020년 5월 5일 독일연방사법재판소는 원고가 유럽연합의 독점금지법에 따른 시장 지배적 지위를 남용하지 않았으며 오히려 후술하는 이유로 피고가 라이선스 의사가 있는 자(willing licensee)로서 행동하지 않았다고 판단하였다. 독일연방사법재판소는 이 사건 상고를 인용하고 항소 절차 계속 중 이 사건 특허의 존속기간이 만료하였으므로 해당시점까지 피고가 보관 등을 한 물건에 대해 파기 및 회수 조치를 명하고 손해를 배상할 것을 명하였다.

독일연방사법재판소는 Huawei v. ZTE 사안의 유럽사법재판소 판결에 따르면 라이선스 의무는 라이선스가 없으면서도 특허에 부합하는 물건을 사용하려고 하거나 이미 사용 중이거나 이를 출시하려는 자 또한 이러한 특허를 합리적이고 비-차별적인 조건으로 라이선스를 취득할 준비가 되어 있다는 것을 전제로 하고, 침해자가, 특허권자가 남용 또는 차별 금지를 위반하지 않고 거절할 수 없는 조건으로 라이선스를 합의하는 무조건적 제안을 하였음에도 불구하고, 특허권자가 물건의 침해 금지, 파기 및 회수에 대한 주장을 고수하는 한 이는 우월적 지위의 남용을 구성한다고 하였다.

독일연방사법재판소는 침해자의 주된 관심이 특허 보호 기간이 만료될 때까지 가능한 한 특허권자를 지연시키는 데 있을 수 있으므로 특허권자가 FRAND 조건으로 라이선스를 허용하지 않았다는 침해자의 주장을 판단할 때에는 이러한

사항이 고려되어야 한다고 하였다.

우선 독일연방사법재판소는 첫 번째 침해 통지 후에 만약 침해자가 라이선스 협상을 고려하거나 어떤 조건으로 계약 체결이 가능한지에 대해 협상을 시작할 의사가 있는 것에 불과하다면, 특허권자에게 추가적인 의무를 부여하기에는 충분하지 않으며, 오히려 침해자는 합리적이고 비-차별적인 조건으로 특허권자와 라이선스 계약 체결의사를 명확하고 분명하게 선언해야 하고 이후 목표지향적인 방식으로 라이선스 협상에 참여해야 한다고 보았다.

동 사안에서 독일연방사법재판소는 i) 피고의 2013년 12월 17일 e-mail 레터[93]에서 피고는 FRAND 조건으로 라이선스를 체결할 진지하고 조건없는 의사 표시가 없다고 판단하였다. 이는 일반적 협상을 체결하려는 희망을 표현하고 약속된 할인에 대한 정보를 요구한 것에 불과하고 원고의 객관적인 관점에서 피고는 FRAND 조건으로 라이선스를 체결할 준비가 되었음을 표명하지 않은 것이라 하였다. 또한 ii) 피고의 2016년 1월 16일 레터의 '만약 독일 법원이 종국적으로 침해이며 특허가 유효하다고 판단한다면 FRAND 라이선스를 획득할 의사가 있고 라이선스료를 지불할 의사가 있을 것'과 같은 내용의 라이선스 조건부 의사로는 충분하지 않다고 보았다.

마찬가지로 iii) 이후의 레터들(예: 2016년 3월 23일의 레터[94]))에서 피고는 원고가 포트폴리오에 속한 다른 특허가 침해되는 방식을 명시하지 않는 한 제안을 개선할 의사가 없다고 한 사실에 의해 피고는 여전히 라이선스를 획득할 의사가 없다고 하였다.

이어서 독일연방사법재판소는 원고가 이미 2012년 12월 20일에 제시된 서신으로 의무를 다하였다고 하였으며, 피고가 3년이 넘도록 원고가 모든 특허에 대하여 클레임 차트를 제시해야 한다고 주장하였다는 사실은 특허 존속 기간 만료 시점이 이미 가까웠음을 고려하면, 어떤 경우이든 성공적인 협상 체결보다는 이를 지연시키는데 더 관심이 있음을 나타내는 것이라 언급하였다.

또한 원고의 라이선스 산출 방법 설명 의무와 관련하여 피고에 우호적 관점에서 원고가 아직 그러한 의무를 수행하지 않았다고 가정하더라도 이러한 의무는 피고가 라이선스에 대한 진지한 의사를 표현하였을 때만 존재한다고 하였다.

독일연방사법재판소는 원고가 요청한 범위에 대한 1심 판단을 인용하였다. 특히, 특허 침해로 인한 손해배상 청구는 항소 법원이 판단한 바와 같이 원칙적으로 표준특허의 경우에서도 특허권자의 지배적 지위의 남용을 구성하지 않는다고 하였다.

---

[93] 특허권자가 적시에 라이선스 계약을 체결하면 로열티 할인이 있다고 언급하였음을 지적하고 구체적인 할인 금액과 현재 라이선스 로열티 약정의 정보를 알려달라고 요청하였다.

[94] Haier 의 입장이 변함이 없으며, 즉 FRAND 라이선스를 체결할 의사가 있으며 Haier 제안이 FRAND라는 내용이었다.

[FRAND 라이선싱 협상 절차 – 독일법원의 지침]

[특허권자]

① 침해자에게 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고해야 함

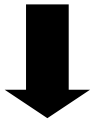
– 이러한 통지는 대상 특허들 및 침해 행위를 식별하는 것을 넘어서 상세한 것까지 포함할 필요는 없으며 기술적이거나 법률적 정보를 제시할 필요는 없고 클레임차트를 제시하는 것 역시 일반적이기는 하지만 필수요건은 아니다. 통지는 침해자가 고용한 전문가 등을 통해 자체적으로 분석할 수 있을 정도의 정보로 충분하며 이러한 통지는 글로벌 특허 포트폴리오를 포함하는 것도 가능하다.

[침해피의자]

② FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사를 표현

– 침해자는 빠르고 명확하며 명백하게 FRAND 라이선스를 획득할 의사를 표시해야 한다. 침해 통지를 받은 침해자는 적절하게 반응할 것이 기대되므로 이러한 통지가 침해 혐의를 이해하기에 불충분하다고 판단하면 표준특허권자에게 재빨리 알려야 한다. 수개월 간의 침묵은 관심이 없음을 나타낼 수 있음을 주의해야 한다.

– 또한 라이선스의 의사가 있는 것으로 비춰지려면 실시자는 i) 진지하고, 무조건적이며 명확하고 분명한 방식으로 라이선스를 취득할 의사를 선언하고 ii) 목표지향적 방식으로 협상에 참여하여야 한다. 협상에 대한 희망을 표현하거나 조건부 의사 표시로는 충분하지 않다.



[특허권자]

③ 로열티 및 로열티 산정방식을 구체적으로 명시하는 서면 청약을 제공

- 표준특허권자는 침해자가 라이선스 취득을 약속하기만 하였다면 그 후에 조건을 제시해야 한다. 침해자가 라이선스 취득 의사를 표명하였다면 표준특허권자는 라이선스 요율을 지정해야 하며 반대로 침해자는 표준특허권자의 제안이 너무 높다고 생각되면 반대 제안을 하여야 한다.
- FRAND 조건에 부합하기 위해서 반드시 실시자들 간의 요율이 동등해야하는 것은 아니다. 대상판결은 독점 금지 규칙이나 FRAND 조건은 특허권자에게 모든 사람을 동등하게 대할 의무를 부과하는 것은 아니지만 불평등한 대우에 대한 객관적인 이유를 제공해야 한다.

[침해피의자]

④ 지연 없이 선의로 성실하게 청약에 대해 응답해야 하고, 청약을 거절하는 경우, 신속하게 그리고 서면으로 FRAND 조건에 맞는 반대청약 제공하되, 반대청약이 거절될 시, 적절한 보증금을 제공

Ⅳ. 영국 – Unwired Planet v. Huawei 판결[95]

이 사건에서 영국 항소 법원은 i) 글로벌 라이선스가 FRAND인지 및 영국 국내 법원에서 글로벌 라이선스료를 부과하는 것이 관할을 위반한 것인지에 대해, SEP 소유자가 영토별로 라이선스를 협상하거나 절차를 수행하는 것을 기대하는 것은 공정하거나 합리적이지 않고 오직 글로벌 라이선스가 FRAND이고, UP가 ETSI에 부여한 사업의 범위 및 효과에 있어서 단순히 ETSI에 제시된 의무에 따라 화웨이에 제공해야 하는 라이선스의 조건을 결정한 것이어서 국내 법원의 글로벌 라이선스의 부과는 관할의 위반이 없다고 판시하였다.

또한, ii) FRAND의 비차별적 요소가 동등한 것을 의미하는지 여부에 대해서는, FRAND의 비차별적 요소는 라이선스 요율이 산업 전체에 대해 동일해야하는 것을 의미하는 것은 아니라고 판시하였다.

국내에서 이미 유효성 및 필수성을 인정받아 패밀리 특허 역시 그 유효성 및 필수성에 대한 개연성이 높고, 개별 라이선스만을 허용하여 모든 국가에서 라이선스를 각각 진행하거나 침해금지 소송을 진행하는 것에 비해 글로벌 라이선스 후 문제되는 국가에서만 유효성 및 필수성을 다투면 비용 절약 측면에서도 도움이 되는 점을 고려하면 글로벌 라이선스를 허용하여 하나의 절차를 이용하는 것이 특허권자 입장에서는 유리할 수 있다.

그러나, 여전히 구현자 입장에서 불만을 제기할 여지는 있다. 국내 법원에서 유효성 및 필수성을 인정받은 경우라 하여도 그 패밀리 특허에 대한 해외 법원의 판단이 다를 수 있을 뿐 아니라, 모든 패밀리 특허가 동일하지 않을 수 있고, IPR 선언을 한 특허의 표준 필수성이 반드시 보장되는 것은 아니어서, 이 사건 판결에 따르면 다른 국가에서의 유효성 혹은 필수성이 상당히 의심되는 경우라 해도 영국에서의 금지 명령을 피하기 위해 글로벌 라이선스를 체결해야하는 입장에 처하게 될 수 있다. 또한, 이러한 라이선스를 체결한 후, 다른 국가 특허가 무효이거나 필수성을 인정받지 못한 경우에는 유효성을 전제로 산정된 글로벌 로열티 요율을 재산정하거나 이미 지불된 로열티의 취급의 문제가 있을 수 있다.

이러한 문제점에도 불구하고 이 사건 판결에 따르면, 적어도 영국을 통해서 SEP 소유자는 권리를 행사하는 것이 용이하게 되었다. 또한, SEP 소유자는 적어도 영국에서는 SEP의 침해를 주장하기만 하면, 구체적인 라이선스 제안 없이도 영국에서의 금지명령의 절차를 진행할 수 있다.

[95] 항소 법원의 판결은 '20.8월 대법원에서 인용되었다.

[사건의 경위]

UP International은 2014년 3월 10일 런던 소재의 영국 고등법원[96]에 5개의 SEP의 침해라고 주장하며 Huawei, Samsung 및 Google을 상대로 침해 소송을 제기하였다. 이 사건에서 문제가 되는 특허는 UP 등이 Ericsson으로부터 인수한 글로벌 특허 포트폴리오의 일부를 형성하는 SEP이다. UP International은 5개의 SEP가 표준이며 침해이고, Huawei가 FRAND 라이선스를 거부하였으므로, 금지명령으로 추가적인 침해를 막아야한다고 주장하였다. Huawei는, 이에 응답하여 UP international 및 관련 회사가 FRAND 요건에 따른 라이선스를 제안하지 않았다고 주장하며, 경쟁법 위반에 근거하여 방어하고 반소를 제기하였다.

또한, Huawei는 SEP는 표준이 아니고 유효하지도 않다고 주장하였으나, 원심은 이 사건의 유효성 및 필수성에 관한 기술 심리 결과 2개의 SEP는 유효하고 필수적이며 나머지 SEP는 무효라고 판단하였다.

이 사건 절차가 시작된 후 2014년 4월에 UP는 Huawei에 SEP 및 비-SEP의 '글로벌 포트폴리오' 전체에 대한 라이선스를 제안하였다. 이러한 제안은 Huawei에 의해 받아들여지지 않았다. Huawei는 UP의 '영국 특허 포트폴리오' 하에서 라이선스를 취득 할 의향이 있음을 시사하였다.[97]

원심은 2017년 4월 5일 i) 적극적이고 합리적인 당사자는 글로벌 라이선스에 동의할 것이며 그러한 라이선스는 FRAND 라이선스이며 영국 라이선스는 FRAND가 아니고, ii) UP에 의해 요구된 요율이 지나치게 높고, 법원이 당사자 간의 적절한 글로벌 FRAND 요율을 설정하는 것이 적절하며, iii) UP는 관련 업계에서 지배적인 위치에 있으나, 그들이 수행하였던 방식으로 절차를 추진한 것이 지배적인 위치를 남용한 것은 아니라고 하였다.

Huawei는 아래의 세 가지 이유로 항소하였다. 화웨이는, 첫 번째로, FRAND를 떠나서 침해에 관한 국내 판결에 기초하여 국내 법원이 정한 조건에 따라 글로벌 라이선스를 부과하는 것은 원칙에 어긋나며 명확히 불공정한 결과를 야기하고, 두

---

[96] high court of justice, chancery division patents court.

[97] 2014년 7월 UP는 SEP에만 연관하여 추가적으로, 0.2% 요율로 4G-LTE 표준에 부합하거나 0.1 % 요율로 다른 표준(2G-GSM 및 3G-UMTS) 모바일 장치 및 인프라스트럭처에 대해 라이선스를 제안하였다. 2015년 6월 원심의 직권에 의해 양 측은 추가적으로 라이선싱 제안을 하였다. UP는 글로벌 SEP 포
트폴리오 라이선스를, 영국 SEP 포트폴리오 라이선스 및 화웨이가 선택한 SEP에 대한 특허별 라이선스를 제안하였다. 특허 별 라이선스 혹은 영국 포트폴리오 라이선스에 대해 청구된 로열티는 4G-LTE 표준에 부합하는 제품에 대해 0.2 % 및 다른 표준에 부합하는 제품에 대해 0.1%로 유지되는 글로벌 요
율보다 높았다. 화웨이는 4G-LTE 표준에 부합하는 제품에 대해 0.034% 및 3G-UMTS 표준에 부합하는 제품에 대해 0.015%의 총 요율로만 영국 SEP들의 특허별 라이선스를 받아들이겠다고 제안하였다. 2016년 6월 UP는 글로벌 SEP 포트폴리오 라이선스를, 요율을 조정하여 제안하였으며, 화웨이는 SEP 별로만
영국에 대하여 제안하였다. 2016년 11월, 8번째 심리에서, 화웨이는 UP의 영국 SEP 포트폴리오 전체에 대해 라이선스 요율을 높여서 4G-LTE 인프라 스트럭처에 0.061%, 모바일 장치에 0.059%, 3G-UMTS 인프라스트럭처에 0.046%, 모바일 장치에 0.046%, 2G-GSM 단일 모드 인프라스트럭처에는 0.045%, 모
바일 장치에는 0.045% 요율로 라이선싱을 제안하였다.

번째로, FRAND의 비차별적 요소에 따라 비슷한 입장의 삼성 라이선스에 반영된 요율과 동일한 요율이 제시되었어야 하고, 세 번째로, Huawei v ZTE 사안[98]의 유럽 연합의 사법재판소(Court of Justice of the European Union) 판결을 인용하며, UP가 어떤 SEP가 침해되었는지 혹은 왜 SEP가 침해되었는지를 언급하지 않으며 어떠한 라이선스 제안도 없이 소를 제기하여 지배적 지위를 남용하였다며, 이에 관한 원심의 판결이 잘못되었다고 주장하였다.

[판시 사항]

항소 법원은 아래와 같은 주요 쟁점에 대해 다음과 같이 판시하였다.

(1) 오직 글로벌 라이선스가 FRAND이고, 국내 법원의 글로벌 라이선스의 부과는 관할의 위반이 없다.

Huawei는 영국법원은 오직 영국 SEP의 침해 및 유효성을 판단할 수 있고, 원칙적으로 FRAND 로열티는 SEP의 영토적 범위 및 침해의 영토적 범위와 일치하여야 한다고 주장하였다.

이에 응답하여, 항소법원은, ETSI가 유럽 연합의 표준화기구이지만 표준은 국제적인 효과를 가진다고 강조하였다. 따라서, 특허에 의해 보호되는 기술의 표준 통합의 대가로 특허 소유자에 의해 ETSI에 부여된 FRAND 약속 또한 국제적 효과가 있으며, 특허가 존속하는 영토와 상관없이 동일한 패밀리에 속하는 모든 특허에 적용된다고 하였다.

따라서, 항소법원은 영국 및 비 영국 SEP 모두를 포괄하는 글로벌 라이선스에 대한 로열티 요율을 포함한 FRAND 요건을 결정할 수 있다고 하였다.

또한, 항소법원은 만약 실시자가 라이선스 체결을 거절하면, SEP 소유자는 원칙적으로, 해당 관할에서 해당 절차에서 문제가 되는 특정 SEP들의 침해금지 명령을 부여받아야 하고, 모든 SEP에 존속하는 모든 관할에서 침해금지 명령을 받기 위해서는 각 관할에서 절차를 밟아야 한다고 하였다.

항소법원은 소송 절차 밖에서는, SEP 소유자와 실시자는 일반적으로 FRAND 원칙에 따라 각자의 필요에 가장 잘 맞는 라이선스를 협상하고, 이러한 라이선스는 주로 글로벌하거나 적어도 다수의 서로 다른 영토를 커버한다고 강조하고, SEP 소유자가 국가별로 특허권의 라이선스를 협상하는 것은, 각 국가별로 소송함으로써 권리를 행사하는 비용이 매우 비싸기 때문에 완전히 비실용적일 수 있다고 하였다. 따라서, SEP 소유자가 영토별로 라이선스를 협상하거나 절차를 수행하는 것을 기대하는 것은 합리적이지 않고 글로벌 라이선스 혹은 적어도 다중 영토 라이선스(multi-territorial licence)가 FRAND일 것이라 하였다.

(2) FRAND의 비차별적 요소는 라이선스 요율이 산업 전체에 대해 동일해야하는 것을 의미하지는 않는다.

항소법원은 FRAND의 비차별적 요소는 유사한 입장에 있는 라이선스(comparable licence) 소유자 간의 요율이 업계 전반에서 동일해야한다는

[98] C-170/13 Huawei v. ZTE [2015] Bus LR 1261.

것을 의미한다는 화웨이의 주장을 기각하였다.[99]

항소법원은 FRAND의 비차별적 요소는 "엄격한(hard-edged)" 것이 아니며 차등 가격 책정 자체가 불리하지 않다고 판단하였고, “엄격한” 원칙은 SEP 소유자를 과도하게 엄격할 수 있고, SEP 소유자가 기술의 가치를 반영하지 않는 라이선스 보상을 수락하도록 의무지우는 것은 잠재적으로 표준 기술의 개발에 해를 미칠 수 있다고 지적하고, 일반적인 접근법은 모든 라이선시가 기술에 공정한 가격으로 접근할 수 있도록 함으로써 의무의 목적을 달성한다고 하였다.

(3) Huawei v. ZTE의 유럽 사법재판소가 지정한 특정 단계는 필수적이지 않다.

Huawei는 UP가 지배적 위치에 있으며 화웨이에 어떠한 종류의 라이선싱 제안도 제시하지 않고 이러한 절차를 개시하였으며 여전히 FRAND 제안으로 부족하여 TFEU Article 102에 반하여 지배적 위치를 남용하였다고 주장하였다. 항소법원은 판례법 상 유럽사법재판소가 금지 명령 구제 조치가 남용되는 것으로 간주되는 것을 방지하기 위해 당사자들이 취할 단계를 명확히 하였으나[100], SEP의 침해에 대한 구제 조치를 승인받기 위한 Huawei v ZTE의 유럽사법재판소 판결에서 제시한 단계가 의무적이라기보다는 최선의 방법이라고 하였다. 이 사건에서 항소심은 현재 UP가 유럽사법 재판소의 단계를 따르지 않았음에도 불구하고 항소심은 화웨이가 UP가 특정 SEP를 소유한다는 충분한 통지를 받았으며, 라이선스가 필요하다는 사실을 알고 있거나 또는 알아야했으며, UP는 기꺼이 라이선스를 허여할 것임을 지적하였다.

다시 말해, 항소법원은 SEP 소유자는 실시자와 세부적이고 시간이 많이 걸리는 협상 없이 영국 SEP 사용에 대한 금지 명령을 구하는 절차를 시작할 수 있고, 유일한 요구 사항은 SEP 소유자가 사용자에게 SEP 침해 사실을 통보하고 라이선스를 FRAND 의무에 적용하는 것이라고 하였다.

[99] 화웨이는 동일한 포트폴리오의 특허에 대해 삼성의 로열티율보다 더 많이 지불해야 한다는 사실에서 문제가 있다고 주장하였다.
[100] Case C-170/12, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH

Ⅴ. 기타 판결

가. 독일

(1) Nokia v. Oppo[101]

독일 만하임 지법은 중국 오포(Oppo) 및 자회사 원플러스(OnePlus)가 핀란드 통신장비 제조업체 노키아(Nokia)의 표준특허 2건(EP2080193, EP3557917)을 침해한다고 판단하며 판매금지 판결을 내렸다 ('22.7월).

'18년 오포는 노키아와 특허 라이센스를 체결했지만, 계약이 만료된 후에는 후속 협상이 결렬되었다. 오포와 원플러스는 '노키아가 부당하게 높은 특허 로열티를 요구하고 있다'며 협상 결렬 책임을 노키아에 떠넘기고 있었다.

(2) IP Bridge v. Ford[102]

Avanci Pool의 멤버인 일본 IP Bridge는 Avanci Pool의 글로벌 자동차 업체 상대로 한 라이센싱 활동의 일환으로 미국 및 독일에서 Ford를 제소하였고, 뮌헨 지법(Zigann재판장)은 5/19일 침해 및 판매금지를 판결하였다. 제소특허는 EP 2294737(4G 표준특허)이고, 해당 특허는 IP Bridge가 Oppo 및 HTC 등을 상대로도 제소한 특허로, 독일 연방대법원이 유효임을 확인한 바 있다.

법원은 Ford가 Avanci 측에 FRAND counter-offer를 전혀 제시하지 않았다 하였고, 이에 따라 Ford의 FRAND 방어가 기각된 것으로 추정된다. 판결 내용에 따르면 Ford는 'FordPass-Connect' 기능과 관련해 LTE 기능이 탑재된 차량의 제조 및 판매 등을 중단해야 하고, 회계 자료 제공, 관련 제품 리콜 및 파기를 시행하며, 손해배상 의무 및 소송비용 부담 의무가 있다.

한편, 법원은 피고가 항소하는 경우 원고가 항소심 진행 중에 판매금지 판결을 미리 집행하기 위한 보증금(security)를 약 227M 유로로 책정하였다.

금번 판결을 통해 뮌헨 법원을 포함한 독일 법원은 판매금지 판결을 내리는데 주저함이 없음을 재확인할 수 있다. '21.8월 시행된 개정 특허법에 불구하고 침해가 인정되면 판매금지 판결이 쉽게 나오는 소위 automatic injunction이 유지되고 있음을 보여준다.

한편, 금번 판결은 뮌헨 법원이 판매금지 판결의 가집행을 위한 security 금액을 과거 대비 합리적으로 책정하고 있음을 보여준다. '20.10월 뮌헨 지법의 Pichlmaier재판장은 'Nokia v Daimler' 건에서 판매금지 판결 가집행을 위한 security 금액을 18M 유로로 책정해 논란이 되었고, 이 후 '20.12월 뮌헨 고법의 Retzer재판장은 이를 번복하여 security를 1.673B 유로로 대폭 인상한 바 있다.

---

[101] 만하임, case no. 21 O 8879/21
[102] 뮌헨, case no. 7 O 9572/21

(3) Dolby v. TCL[103]

뒤셀도르프 고등법원(Higher Regional Court)은 Via Licensing 특허풀의 회원사인 Dolby 및 Philips가 중국 TCL을 상대로 제기한 침해소송에서, 1심 법원(케이스 ID: 4b O 83/19, 4b O 23/20, and 4b 49/20)이 판결한 판매금지 및 이의 가집행에 대응해 TCL이 제기한 이의(objection)에 대해 신속 결정을 내리며, TCL의 이의제기를 기각하고 1심 법원과 마찬가지로 TCL을 라이센스 수용 의사가 없는 실시자(unwilling licensee)로 간주하였다.

지금까지 뒤셀도르프 고법은 실시자의 라이센스 수용 의사(willingness)에 대한 기준을 낮게 보았고, 오히려 특허권자의 제안이 정말 FRAND인지 까다롭게 검토하는 경향이 있었으나, 금번 판결을 계기로 독일연방대법원의 'Sisvel v Haier' 판례에 따라 실시자의 willingness의 기준을 대폭 강화하였다.

금번 이의제기 기각 결정은 'Dolby v TCL' 소송의 항소를 맡은 뒤셀도르프 고법 제15민사부의 Ulrike Voss 판사가 내렸다. 'Philips v TCL'의 항소를 맡은 제2민사부의 Thomas Kuehnen[104] 판사는 아직까지 TCL의 이의제기에 대해 결정하지 않았다. Voss 판사마저 대법원의 노선을 따르기로 결정한 가운데, Kuehnen 판사만이 현재 독일 사법부에서 유일하게 독일 연방대법원의 'Sisvel v Haier' 판례를 비판하는 입장을 취하고 있다. 따라서 향후 Kuehnen 판사가 'Philips v TCL' 항소심에서 어떤 판결을 내릴지에 대해 많은 관심이 집중되고 있다.

[103] 뒤셀도르프, case no. I-15 U 39/21 and I-15 U 40/21

[104] 현직 독일 판사들 중 그나마 덜 특허권자 친화적 성향인 것으로 평가되는 뒤셀도르프 고법(2심)의 Thomas Kühnen 판사가 앞으로 독일 연방대법원의 'Sisvel v Haier I/II' 판례(실시자의 willingness 기준을 강화)에 어긋나는 판결을 할 수 있다고 발언하여 관심을 일으켰다. Kühnen 판사는 'Philips v TCL' 표준특허(MPEG-4 AAC) 소송 항소심에서 1심 판결(침해 및 TCL은 unwilling licensee)을 확정하며, 이와는 무관하게 앞으로 연방대법원의 실시자에게 엄격한 willingness의 기준을 따르지 않을 것이고, 실시자의 willingness 여부 판단 시 'general willingness'와 'concrete willingness'를 구분할 것이라고 하였다. 이에 따라 실시자는 FRAND 라이센스를 받을 의사가 있다고 표시함으로써 'general willingness'의 기준을 충족하는 것이고, 이런 경우 EU사법재판소의 'Huawei v ZTE' 판례 상 순서가 특허권자에게 넘어가서, 특허권자는 FRAND 제안을 할 의무가 있게 된다. 특허권자의 제안이 FRAND에 부합하는 경우에만 실시자에게 다시 공이 넘어가고, 이때 실시자의 'concrete willingness'가 평가될 것이라고 발언하였다. Kühnen 판사가 속한 뒤셀도르프 고법 제2민사부를 제외한 독일 모든 지법/고법의 재판부들이 이미 연방대법원의 엄격한 willingness 기준을 적용하고 있기에, Kühnen 판사의 발언이 가지는 파급력은 그리 크지 않을 것으로 예상된다.

나. 네덜란드

(1) Nokia v. Oppo[105]

노키아는 오포와의 글로벌 특허분쟁에서 독일에 이어 네덜란드에서도 표준특허 2건 관련 승소하여 판매금지 판결을 획득하였다('22.9월). 노키아는 '21년 여름에 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 러시아, 중국, 인도 및 인도네시아에서 오포를 제소하였고, 당시 네덜란드는 제소지로 선택하지 않았었다. 그러나 오포가 '21.10월에 노키아의 4G/5G 표준특허 2건(EP2981103, EP3220562)을 대상으로 헤이그 지법에서 선제적 무효소송을 제기함에 따라 노키아가 침해소송으로 역공하며 네덜란드 분쟁이 시작되었다. 오포는 당시 독일에서의 'Injunction Gap'[106]을 모면하기 위해 네덜란드에서의 선제적 무효소송 전략을 택하였으나, 이는 오히려 네덜란드에서의 판매금지라는 역효과를 낳게 되었다. 한편 독일 만하임 지법은 동일 표준특허에 대한 소송에서 이미 '22.7월에 침해 및 판매금지 판결을 내린 바 있다. 지난 7월 독일에서 판매를 자발적으로 중단한 오포는 금번 헤이그 판결로 인해 추가적인 경제적 타격을 입을 것으로 보인다. 네덜란드 시장 규모는 작으나, 오포의 네덜란드 판매 성장율은 '20년 전년 대비 +128%, 원플러스의 성장율은 +432%를 기록할 정도로 급성장하였다.

(2) Philips v. Wiko[107]

네덜란드 대법원은 'Philips v Wiko' 표준특허 소송에서 네덜란드 최초로 FRAND 이슈에 대한 판결을 내렸다('22.9월). 대법원은 프랑스 휴대폰 제조사인 Wiko가 필립스의 3G 표준특허 2건(EP1623511, EP1440525)을 침해한다고 하며, Wiko가 유럽사법재판소(CJEU)의 'Huawei v ZTE' 판례가 제시한 FRAND 기준을 준수하지 않았기에 판매금지 판결이 타당하다고 하였다. 대법원은 Wiko가 라이센스 수용 의사표시를 제때 하지 못했고, 추가로 FRAND에 부응하는 카운터 오퍼를 하지 않았다고 하며 Wiko를 unwilling licensee로 간주하였다. 금번 네덜란드 대법원의 'Philips v Wiko' 판결은 독일 대법원의 'Sisvel v Haier' 판결 및 영국 대법원의 'Unwired Planet v Huawei' 판결과 같이 표준특허권자 친화적 성향이 강한 것으로 평가된다. Philips는 Wiko를 상대로 이미 판매금지를 집행하기 시작하였고, Wiko는 현재 네덜란드 시장에서 철수한 상황이다.

[105] 헤이그, case ID: C/09/620740/HA ZA 21-997 and C/09/620741/HA ZA 21-998
[106] 독일에서의 특허 침해소송 및 무효소송의 분리로 인해 동일특허에 대해 무효판결이 나오기 전에 침해판결이 나와 판매금지 처분이 적용되는 경우를 말한다.
[107] case IDs: HR 20/01160 and HR 19/04503

다. 프랑스

'19년 및 '20년에는 글로벌 FRAND 로열티율 책정 관련 여러 관할지 간 치열한 경쟁이 진행된 가운데, 영국 또는 중국 법원 대비 프랑스 법원은 비교적 조용하였으나, 최근 파리 법원의 판결 성향을 살펴보면 프랑스가 특허권자들이 진지하게 고려해볼만한 소송지 옵션으로 부상하고 있음을 알 수 있다. 이에 프랑스 특허 소송을 전담하는 파리 고등법원(현재: Tribunal Judiciaire de Paris, 과거: Tribunal de Grande Instance)의 주요 FRAND 판결을 소개하고자 한다.

(1) TCL v. Philips/ETSI[108]

TCL 소송은 가장 최근 FRAND 사건으로, 이 사건에서 프랑스 법원은 글로벌 FRAND 로열티율을 책정할 권한과 의지가 있음을 최초로 확인하였다. TCL과의 협상이 결렬된 후 Philips는 표준특허 2건으로 영국에서 TCL을 제소하였고('18년), 이에 TCL은 프랑스에서 Philips 및 ETSI를 제소하며('19년) Philips가 프랑스 법원이 책정하는 조건의 FRAND 라이센스를 허여하고 ETSI가 이에 기여하기를 청구하였다. 이에 Philips는 파리 고등법원이 관할권이 없다 주장하며 소 기각을 청구하였다. '20.2월 파리 고법은 P사 청구를 기각하며 프랑스 법원의 관할권을 인정하는 중간판결을 내렸다.

(2) Vringo v. ZTE[109]

Vringo는 파리 법원에서 3G 표준특허 2건(노키아로부터 매입)으로 ZTE를 제소(본안)하고 동시에 가처분 침해금지명령을 신청하였다. ZTE는 제소특허의 정합성과 유효성을 부인하며, Vringo는 노키아의 FRAND 선언을 준수할 책임이 있다고 주장하였다. 추가로, ZTE는 파리 법원이 전문가를 선임하여 프랑스 FRAND 로열티를 책정해달라고 요청하였다. 최종적으로 파리 법원은 제소특허의 정합성 및 유효성 결여로 인해 Vringo의 소를 기각하였다.

(3) Conversant v. LG[110]

Conversant는 파리 고등법원에서 표준특허 5건으로 LG를 제소하였다('14.9월). 파리 고등법원은 제소특허의 정합성을 부인하며 소를 기각하였다('15.4월). 이에 Conversant는 제소특허 5건 중 2건에 대해서만 항소하였다. 항소심 심리에서 파리 항소법원은 FRAND 이슈를 비교적 심도 있게 다루어 프랑스 법원 최초로 FRAND 로열티를 책정할 것으로 기대를 모았으나, 항소법원은 잔여 제소특허 2건의 정합성을 부인하며 Conversant의 항소를 최종적으로 기각하였다(FRAND 관련 판결은 없었음).

결론적으로 프랑스 법원이 글로벌 FRAND 로열티에 대한 판결을 내린

[108] Paris High Court, 6 February 2020, RG No. 19/02085
[109] Paris High Court, 30 October 2015, RG No. 13/06691
[110] Paris Court of Appeal, 16 April 2019, RG No. 061/2019

사례는 아직까지 없지만, 프랑스 법원이 이에 대한 관할권을 인정하기 시작하였고, 유럽 통신 표준화 기구(ETSI)의 본사가 프랑스 영토에 위치하기에 ETSI의 IPR 정책은 프랑스 계약법에 준거하여 해석되어야 한다는 의견을 내비친 바, 머지않아 프랑스 법원이 글로벌 FRAND 로열티 책정 경쟁에 가담할 수 있다는 분위기가 조성되고 있다.

제 4 절 향후 전망

유럽 단일특허(UP) 및 통합특허법원(UPC)의 도입을 앞둔 유럽 특허 시장은 현재 과도기에 처해있고, IP 업계에 있어서는 새로운 커다란 시장이 열리는 것과도 같으니, 이 시장을 선점하기 위해 많은 유럽 국가의 IP 전문가들은 다양한 전망을 내어 놓고 있다.

I. 국가별 전망

가. 프랑스

프랑스도 예외가 아닌데, 아래에 저명한 IP 매거진[111]이 다수 프랑스 IP전문가 및 종사자와 인터뷰를 진행하여, 향후 프랑스에서 유심히 지켜보아야 할 트렌드를 정리한 바를 소개한다.

(1) UPC 제도를 통한 변화

UPC 제도가 시행되면 프랑스 포함 전체 유럽 특허 시장은 큰 변화를 맞이할 것이다. 프랑스 소송 제도는 지난 수십 년 간 큰 이목을 끌지 못했고, 다수 글로벌 기업들은 프랑스 소송을 크게 두려워하지 않는 경향이 있었다. 가장 큰 이유로는 프랑스 법원의 '솜방망이 처벌'이 지목되고 있다. 지난 20년간 유럽 6개국(독일, 프랑스, 스페인, 네덜란드, 영국, 이탈리아) 법원들이 내린 특허침해 손해배상 판결을 보면, 유럽 법원들이 총 574개 판결문에서 책정한 손해배상액을 합한 금액이 미국 단 한개의 판결문에서 내려진 손해배상액의 불과 20%에만 달할 정도로 미미했다.

향후 UPC 제도의 시행으로 인해 특허권자들이 프랑스에서 확보할 수 있는 금전적 보상은 크게 증가할 것으로 보이고, 최근 일부 프랑스 IP 변호사 및 변리사들은 수임료를 대폭 인하(30~40%↓)하는 추세여서, UPC 제도 내 프랑스 로펌 및 법원의 경쟁력은 상승할 것으로 예상된다.

(2) 사물인터넷(IoT) 분야의 성장으로 인한 프랑스 FRAND 사건 증가

최근 프랑스 파리 제1심 법원은 유럽 내 FRAND 소송 관련 forum shopping 경쟁을 방지하는 방안을 제시했고, 프랑스가 ETSI의 IPR 정책 및 FRAND 선언을 해석하기에 가장 적합한 소송지라고 판결하여 큰 관심을 끌었다[112]. Plasseraud 로펌의 대표 파트너인 Guylene Kiesel Le Cosquer는 '프랑스 IP 전문가로서 파리 중앙법원(central division)이 UPC 제도 상 컴퓨터 및 전자 기술 관련 무효소송을 전담한다는 것을 기쁘게 생각한다'고 발언하여, 향후 통신 분야 FRAND 사건들이 프랑스를 피해가지 못할 것으로 전망하였다.

---

[111] IAM Magazine : Five key trends shaping the patent market in France - IAM (iam-media.com)

[112] TCL v. Philips/ETSI - Paris High Court, 6 February 2020, RG No. 19/02085

프랑스 라이센싱 협회(LES France) 회장인 Sophie Pasquier는 미래 프랑스 FRAND 라이센싱 판결의 진화에 대한 협회 내 관심이 크다고 하며, 이런 관심은 프랑스를 넘어 전 세계로 번지고 있다고 하였다.

(3) IP 확보 및 관리에 대한 지원 증가

프랑스 내 'IP 문화'의 부재는 20여년 전부터 지적되었고, 이를 개선하기 위해 프랑스 특허청(INPI) 및 프랑스 라이센싱 협회(LES) 등이 주축이 되어 다수 IP 인지/자각 프로그램들이 개발되었다. 추가로, 프랑스 정부는 10여년 전에 'Reseau SATT' 및 'France Brevet'라는 라이센싱 조직을 설립 및 펀딩하였다. 이러한 조치는 지속적으로 강화될 것으로 보이고, 특히 중소기업들에 대한 지원이 크게 증가할 것으로 예측된다.

나. 영국

한편, 영국의 경우에도 유럽 신규특허제도에서 많은 이득을 차지하기 위해 활발한 움직임을 보이고 있다. 영국 상위 10개 소송 펀드 운용사(litigation funder) 중 8개는 최근 IP 사건에 투자하기 위해 적극적으로 움직이고 있다고 알려졌다. 소송 펀드 운용사는 소송에서 승소하거나 합의한 경우 손해배상금 또는 타결 금액의 일부를 받는 대가로 소송 비용을 지불한다. 패소할 경우에는 소송 펀드 운용사가 전액을 부담한다. 소송 펀드는 지난 10년 동안 기관 투자자를 위한 주요 새 자산 클래스로 부상하였고, 특허, 상표 및 디자인 등의 IP 침해와 관련된 사건들은 본질적으로 복잡하고 길며 국제적이기에 소송 자금 조달에 특히 적합한 것으로 평가되고 있다.

예컨대, 세계적인 소송 펀드 운용사인 Woodsford는 소송 자금 조달에 있어 특히 매력적인 성장 영역은 영국 스타트업과 같은 소규모 기업의 IP를 미국 기업이 침해하는 사례라고 하며, '20년 California Institute of Technology이 애플을 상대로 확보한 8억 3,800만 달러, '16년 Inedix Pharmaceuticals가 Gilead Sciences로부터 받은 25억 4천만 달러, '15년 Smartflash가 Apple로부터 받은 5억 3,300만 달러의 손해배상금을 성공 사례로 언급하였다.

소송 펀딩은 다윗과 같은 소규모 특허권자가 골리앗과 같은 글로벌 제조사를 상대로 싸울 수 있도록 무기를 제공한다고 하며, 통합특허법원(UPC) 제도의 시행을 앞둔 유럽의 소송 펀딩 시장 규모는 향후 크게 성장할 것으로 예측하고 있다.

Ⅱ. 특허권자 및 실시권자 입장에서의 전망

위와 같이, 유럽 각국에서 신규 특허 제도의 도입에 따른 다양한 전망과 예측을 내놓고, 이를 준비하고 있는 상황에서, 표준특허(SEP) 보유자 및 실시자들도 다양한 준비를 하고 있다. UPC에서의 SEP/FRAND 전략을 세우기 위해서 향후 어떤 이슈들이 발생할 수 있으며, 이러한 이슈들이 어떻게 진행될지 전망하는 것이 중요하다. 특히, UPC 제도는 새로운 규정, 다국적 재판부, 과거 판례 부재 등 여러 불확실성을 내재하고 있으므로 제도 시행 전 다양한 이슈들을 먼저 생각하고 준비하는 것이 중요할 것이다.

[주요 이슈]

(1) UPC에서 FRAND 이슈가 취급될 것인가?

UPC 협약(UPCA)의 관할권 관련 조항들이 법제화될 당시 FRAND 이슈는 지금과는 달리 중요한 사안이 아니었고, 따라서 UPCA는 FRAND 관할권을 구체적으로 언급하고 있지 않다. UPCA Article 32(1)(a)에 의하면 UPC는 특허 침해소송 및 이와 관련된 방어수단(예, 라이센스 관련 반소)에 대해 판결할 수 있어, UPC는 FRAND 이슈를 단독적으로 판단하지는 못할 것으로 보이고(예, 법원의 FRAND 로열티 결정, 양측 제안의 FRAND 여부 판단 등), 만약 피고가 FRAND 항변을 할 경우 UPC가 FRAND Injunction를 내릴 수 있는지 여부, 그리고 어떤 기준을 적용할지 여부 등에 대해서는 아직 예측이 어렵다.

현재 독일 법원에서와 같이 automatic injunction이 내려질 가능성이 있다. 판매금지 집행 시, 향후 판결 번복으로 인한 피고에게 발생할 피해 보상을 위해 특허권자에게 일정액의 예치금 또는 은행 보증을 요구한다. 예치금 규모는 판매금지 대상 제품의 판매액 또는 이익액 등에 따라 정해질 것이며, 판사 성향에 따라 달라질 것으로 예상된다.

(2) FRAND에 대한 법적 접근

FRAND의 해석에 대해 대다수 유럽 법원들의 유럽사법재판소의 'Huawei v ZTE' 판례를 기준으로 삼고 있으나, 구체적인 해석은 각 국가별로 상이하다. 앞서 살펴본 바와 같이, 표준특허권자 및 실시자의 행위가 유럽사법재판소의 'Huawei v ZTE' 판례에서 설시한 FRAND 요건을 만족하는지 관련하여 주요 국가(독일, 영국, 네덜란드)에서 내려진 대법원 판결은 특허권자에게 유리하다. 아울러, ETSI와 같은 표준화기구에 특허권자가 제공한 FRAND 확약을 경쟁법 관점에서 판단할지 아니면 계약법 관점에서 판단할지에 대해서도 의견이 엇갈리고 있다. UPCA에 따라 UPC는 EU 경쟁법(예, EU기능법 102조) 또는 개별 국가의 법(예, 프랑스 계약법) 중 하나를 선택하여 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

(3) 절차적 이슈

비교 라이센스(comparable license)의 공개 의무 관련, 영국, 독일, 네덜란드 및 프랑스 법원들은 법원의 명령 또는 당사자의 신청 시 비교 라이센스를 공개해야 하는 절차를 실행하고 있다. UPCA Article 59에 따라 UPC는 당사자 및 제3자에게까지 필수 증거를 제출하도록 명령할 권한이 있으나, 개별 케이스에서 실제로 비교 라이센스의 공개가 의무화될지 여부에 대해서는 담당 UPC 판사의 재량에 달려 있을 것으로 예상된다.

소송 속도 관련, UPCA는 빠르고 효율적인 소송 전개를 목적으로 작성되어, 일반적으로 침해 및 무효만 고려하는 경우 소 제기 후 1년내에 1심 판결이 나올 수 있다. 이는 FRAND 절차에 소요되는 추가시간을 감안하지 않고 있어, 만약 UPC 소송에서 FRAND 이슈가 발생하면(예컨대, 피고가 FRAND 항변을 한 경우) 약 8개월이 추가적으로 소요될 것으로 예상된다.

[향후 전망]

(1) 시행 초기에는 SEP 기반 소송이 주축을 이룰 것임

신규 도입되는 UPC 제도의 가장 큰 수혜자는 SEP 보유자가 될 것으로 전망된다. 메이저 통신 SEP 보유자는 일반적으로 대규모 포트폴리오를 보유하고 있어, 제약회사 등 소수 핵심 특허를 보유한 특허권자 대비 UPC에서 자사 SEP가 무효화되는 것에 대한 우려가 적다. 아울러, 유럽 여러 국가에서 동시다발적으로 소를 제기할 만한 재정적 여유가 없는 NPE의 경우, UPC를 통해 단 하나의 SEP 소송으로 유럽 24개국에서 동시에 판매금지명령을 확보할 수 있는 제도를 적극 활용할 것으로 예측된다.

(2) UPC 소송은 개별국 소송을 대체하는 게 아니라 보완하는 것임

SEP 보유자이자 실시자인 업체(예, 휴대폰 및 장비 제조사)들은 자사 SEP를 단순히 로열티 절감 도구로 활용하는 경우가 많기에, 자사의 '소중한' SEP는 opt-out(UPC 관할권 포기)하고 상용특허는 UPC 관할권에 둘 가능성이 높아 보인다. 아울러, 굳이 UPC 소송이 필요 없다고 판단하는 경우에도(예, 독일 판매금지명령만 확보해도 글로벌 로열티 강요 가능) SEP를 opt-out하고 개별국 법원을 선호할 가능성이 높다. 추가로, 네덜란드, 독일, 프랑스 등 개별국 법원의 SEP/FRAND 판결 성향이 서로 다르기에, SEP 보유자는 여러 개별국 법원의 장점을 최대한 활용하면서, 이를 보완하기 위해 UPC 소송을 병행하는 시나리오가 예측 가능하다.

(3) UPC에서도 forum shopping은 있을 것임

UPC의 각 지방법원(local division) 및 지역법원(regional division)의 성향

또한 동일하지 않다고 가정할 경우 SEP 소송 전략은 더욱 복잡해질 것이다. 아직까지 UPC 판례가 존재하지 않고, 담당 판사의 국적, 경험 및 재판부의 구성에 따라 전반적인 판결 성향 및 FRAND 항변 관련 판단 기준이 다를 수 있기에, 시행 초기에는 UPC에서도 forum shopping이 빈번할 것으로 예측된다.

(4) UPC는 FRAND 로열티를 결정하지 않을 것임

UPC가 판결할 수 있는 사건의 종류는 UPC 협약에 정확히 명시되어 있고, 여기에는 FRAND 로열티 결정, 정합성 선언 등은 포함되어 있지 않다. 유럽 경쟁법에 의거한 소(예, 시장지배력 남용 여부 확인)은 단독적으로 UPC에서 제기될 수 없을 것으로 보이고, 만약 SEP 소송에서 피고가 FRAND 방어를 제기함과 동시에 FRAND 로열티 결정을 반소로 청구할 경우, UPC가 이를 어떻게 취급할 지에 대해서는 아직 명확한 답변이 어렵다(FRAND 방어에 대한 판단은 할 것이지만, FRAND 로열티 결정에 대해서는 정해진 바가 없다).

(5) 주요 특허에 대해서는 Opt-out 신청이 많아질 것임

핵심 특허가 사업에 결정적인 영향을 미치는 업체(특히, 제약업체 또는 중소업체)의 경우, 보유 특허 Opt-Out을 하여 향후 UPC 판결 경향을 관망하거나 UPC 관할권을 포기할 것으로 전망된다. UPC의 경우, 1년의 무효 소송으로 EU 24개국에서 특허 권리가 일괄 상실될 수 있으며, 제도 시행 초기 소송 불확실성이 매우 크기 때문에 중요 특허는 Opt-out하여 유럽내에서 일괄 무효가 되는 것을 방지하되, 이외 특허는 시범적으로 UPC 관할권을 유지할 것으로 전망된다.

(6) NPE에 의한 소송이 급증할 것으로 보인다.

NPE 등 특허권자들은 UPC를 적극 활용할 것으로 예상되며, 상황에 따라 기존 독일 법원 소송과 병행하는 전략을 추진할 것으로 예측된다. 1년내 판결이 내려지는 UPC 일정과 1년의 침해 소송으로 24개국에서 판매금지 확보 효과 감안시 UPC는 특허권자에게 매력적인 소송지이다.

또한, 친 특허권자 성향을 보이는 기존 독일 법원에서의 소송을 통해 피고에 대한 추가 압박을 도모할 것으로 예상된다. 특히, UPC는 특허 소송 유치를 위해 초기에는 특허권자에 유리한 판결을 내릴 것으로 전망됨에 따라, 제도 시행 초기에 NPE에 의한 유럽 특허 소송이 일시적으로 급증할 가능성이 매우 크다.

Ⅲ. 특허권자의 준비

이상에서 유럽 신규 특허제도 도입으로 인해 국가별, 특허권자 및 실시권자 입장에서의 전망을 살펴보았다. 이러한 전망 하에서 그렇다면 특허권자나 실시권자는 무엇을 준비해야 하고, 어떠한 전략을 세워야 할까? 이하에서는 주요 쟁점에 대해 특허권자 또는 실시자가 준비해야 할 것이 무엇인지, 그리고 어떠한 전략을 세우는 것이 바람직할 것인지를 살펴보도록 하겠다.

가. EP (European Patent) or UP (Unitary Patent)?

앞서 설명한 바와 같이 유럽에서 특허를 출원하는 방식은 현재까지 3가지 방식이 존재하였다. 1) 개별국 특허청에 개별 특허출원을 하는 방식, 2) 유럽특허청에 EP 출원을 하는 방식, 3) PCT 출원을 하고 유럽에 진입하는 방식이 그것이다(물론, 국내단계 진입할 시 개별국가 특허청으로 진입하거나, 아니면 유럽특허청에 진입하는 방식 중 하나를 선택할 수 있다). 내년 상반기 신규 제도가 시행되면 여기에 하나의 방식이 더 추가된다. 단일특허(Unitary Patent, UP)가 그것이다. 앞서 살펴본 바와 같이, 단일특허만을 위한 특별한 출원 절차나 제도는 존재하지 않는다. 기존 유럽특허청을 통하는 EP출원과 같이 출원하면 되며, 유럽특허청에서 등록결정을 받은 경우, 등록 결정을 받은 날로부터 1개월 이내에 단일특허로 등록을 받을 것인지, 아니면 기존과 같이 EP 등록 후 개별국가에 진입(validation)하는 절차를 밟을 지를 선택하면 된다. 그렇다면 여기서 출원인은 어떤 결정을 하는 것이 이로울까? 둘 중에서 어느 하나가 이롭다는 결론은 내릴 수 없을 것이며, 출원인 본인에게 주어진 상황, 특허를 통해 얻고자 하는 목적, 비용 및 시간 등을 고려하여 출원인은 전략적인 결정을 해야할 것이다. 아래에서는 전략적 결정을 하는데 필요한 주요한 요소들을 살펴보기로 한다.

(1) 비용 및 절차

앞서 설명한 바와 같이, 단일특허 등록의 유지 비용은 UPC 가입국 중에서 주요 4개국(독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드)에 EP의 유지 비용과 비슷하다. 따라서, 유럽에서 4개국 이상 국가에 제품을 출시하는 특허권자 입장에서는 단일특허를 선택하는 것이 비용 측면에서 더 유리하다.

또한, 등록 결정 이후 진입하려는 개별국에서 validation 절차를 거쳐야 하는 EP와는 달리 단일특허는 훨씬 간소화된 절차를 제공한다. 즉, 단일특허의 경우에는 제도 시행 후 6년 동안은 특허 출원 명세서가 영어로 작성될 경우 독일어 또는 불어 중 어느 1개 언어로 번역한 명세서만 제출하면 된다. 그리고 등록 이후 특허를 유지하는데 있어서도 특허행정을 별개의 개별국 관청이 아닌 유럽특허청에서 일괄 처리하기 때문에 절차가 단순해질 것이다.

(2) 등록의 효력

단일특허로 등록될 경우, 그 등록된 특허의 효력은 제도에 참여한 25개 국가에 동일하게 미친다. 특허권자 입장에서 생각해보면, 하나의 절차를 통해 등록된 하나의 등록 특허를 통해 25개 국가에서 권리를 행사할 수 있다고 하니, 이보다 더 좋을 수는 없을 것 같다. 하지만 조금만 더 생각을 해보면, 마냥 좋은 것만 있는 것은 아닌 것을 알 수 있을 것이다.

첫째, 일단 단일특허로 등록되면 그 특허에 대한 관할은 통합특허법원에 전속된다. 만약, EP 등록 후 개별국에 진입했다면, 적어도 7년의 전환기간 동안 특허권자는 Opt-out이라는 옵션을 통해 개별국가 법원에서 특허침해소송이나 무효소송을 선택할 수 있으나, 단일특허의 경우에는 그렇지 못하다. 다시 말해, 단일특허의 경우에는 오직 통합특허법원에서만 침해 및 무효의 소를 제기할 수 있다.

둘째, 단일특허는 문자 그대로 단일화된 효력을 가지기 때문에 개별 국가로 등록된 특허에 비해 유연성이 떨어지고, 이로 인한 위험성이 커지게 된다. 더 많은 것을 가지려면, 더 많은 위험을 감수해야 하는 것과 같은 이치이다. 단일특허의 경우에는 효력을 미치는 모든 국가에 대해서 일괄적으로만 특허를 포기할 수 있고, 통합특허법원에서의 한번의 무효 판결로 25개 국가 모든 국가에서의 특허가 무효가 된다.

(3) 출원 및 등록 전략

특허가 사업에 결정적인 영향을 미치는 업체(개인, 중소기업 또는 제약업체)의 경우에는 유럽에서의 시장 지배력을 확보하기 위해 일괄 무효의 위험을 감수하더라도 UP로 등록을 받는 것이 바람직할 것이다. 다만, 일괄 무효의 위험성을 해소하기 위해서 분할출원하여 EP 등록을 받는 것도 고려할 필요가 있으며, 이 경우 비용 측면을 고려하여 주요국(독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드)에만 진입하는 것이 실익이 있을 것으로 판단된다.

반면, 다수 특허를 유럽에 출원하는 다국적 수출기업의 경우에는 고가의 유지 비용을 감안하여 활용도가 높은 주요 특허에 한하여 UP로 등록받는 것이 바람직할 것이다. 이 경우 앞서 설명한 바와 마찬가지로 일괄 무효의 위험을 해소하기 위한 분할출원하여 EP 등록 받는 것도 당연히 병행해야 할 것이다. 일반 특허의 경우에는 원칙적으로는 EP로 등록을 받아 일부 국가에만 진입하되, 이후 경쟁사 공격에 활용할 수 있는 것으로 판단된다면 분할출원을 활용하여 UP까지 등록받는 방안도 고려해야 할 것이다.

나. Opt-out?

신규 제도가 시작되고 난 이후 7년의 전환기간(최대 14년까지 연장 될수 있음) 동안에는 제도의 연착륙을 위한 완충 장치가 마련되어 있는데 이를 Opt-out 제도라고 한다. 앞서 설명한 바와 같이, 신규 제도가 시행되면 모든 유럽특허(European Patent)(제도 시행 후 출원/등록된 특허뿐만 아니라, 시행 전 출원/등록된 특허도 포함)와 모든 단일특허(Unitary Patent) 관할은 통합특허법원에 전속된다. 유럽특허법원에서의 소송은 하나의 절차 및 판결로 그 특허가 등록된 다수 국가에 동일한 효력을 미치므로, 시간 및 비용 측면에서 특허권자에게 일응 유리한 것처럼 보인다. 하지만, 신규제도가 시행되자 마자 모든 특허권자에게 유럽특허법원에서만 침해의 소를 제기하도록 강제할 수 없으며, 또한 하나의 무효 판결로 다수 국가에 등록된 모든 특허권이 소멸되는 신규제도는 어떤 경우에 있어서는 특허권자가 감당할 수 없는 큰 위험으로 다가온다. Opt-out은 유럽특허를 보유하고 있는 출원인 또는 특허권자에게 통합특허법원의 전속 관할을 벗어날 수 있는 기회를 제공한다. 그렇다면 Opt-out을 통해 무조건적으로 통합특허법원의 전속 관할에서 벗어나는 것이 출원인 또는 특허권자에게 유리할 것인지 의문이 든다. 상황에 따라 어느 기업 또는 개인이 보유하고 있는 모든 유럽특허에 대해 Opt-out을 신청하는 것이 유리할 수 있고, 당연히 일부 특허에 대해서만 신청하는 것이 유리할 수도 있을 것이다. 그렇다면 출원인/특허권자 입장에서는 Opt-out을 신청한다면, 어떤 특허를, 어떤 경우에, 언제 신청할 것이지를 전략적으로 결정해야할 것이다.

(1) 어떤 특허를 Opt-out해야 할까?

특허가 사업에 결정적인 영향을 미치는 업체(개인, 중소기업 또는 제약업체)의 경우 모든 주요특허에 대해 Opt-out을 신청하는 것이 바람직할 것이다. 이 주요특허로 인해 유럽 시장 진출을 방해받고 있는 경쟁업체들은 신규제도가 시행되자마자 해당 기술분야를 담당하는 유럽통합법원(중앙법원)에 특허 무효의 소(central attack)을 제기할 가능성이 크다. 이 무효소송은 경쟁업체 입장에서는 한번의 절차로 유럽의 거의 모든 주요국에서의 특허 방해를 해소할 수 있는 엄청난 기회가 될 것이고, 특허권자 입장에서는 한번의 공격에 의해 유럽 내에서 가지고 있는 모든 무기(특허권)이 사라질 수 있는 엄청난 위협으로 다가올 것이다. 그리고 일단 통합특허법원에서 절차가 개시되면(무효소송, 비침해확인소송상관 없이), 특허권자는 Opt-out할 수 있는 기회를 영원히 상실하게 된다.

하지만 많은 유럽특허를 보유하고 있는 다국적 수출기업 입장에서는 Opt-out이 필수적인 것은 아니다. 경쟁업체로부터 central attack이 들어오더라도 그 특허를 대신할 다른 주요특허를 다수 보유하고 있기 때문이다.

Opt-out/in 신청된 특허에 대한 정보는 실시간으로 UPC에서 공개된다는 점도 이러한 기업 입장에서는 부담으로 다가올 것이다. 왜냐하면, Opt-out 신청된 특허는 해당 업체의 사업과 연계된 핵심 특허일 가능성이 매우 높을 것이고,

경쟁업체들은 Opt-out 신청 정보를 실시간으로 모니터링하여 주요 경쟁사의 특허 전략 및 주요 특허를 손쉽게 파악할 수 있기 때문이다. 그리고 Opt-out 신청을 했다가 다시 그 신청을 철회(Opt-in)한 특허는 통합특허법원에서 소 제기 가능성이 아주 높은 특허로 해석될 수 있을 것이다. 그러므로 이러한 기업의 경우, Opt-out 신청은 신중해야 할 것이다. 즉, Opt-out 신청 전에 특허 포트폴리오 분석은 필수이며, 이때 아래 사항들을 고려해야 할 것이다.

- ✓ 내 특허가 무효소송에 얼마나 취약한가?
- ✓ 다수의 무효소송에 대응이 가능한가?
- ✓ 경쟁사들이 어디에서 활동하는가?
- ✓ 통합특허법원 v. 개별국가법원, 어디가 나에게 유리한가?
- ✓ 여러 국가에서 특허권 행사가 필요한가?

일 예로, 특허의 중요도 및 유효성에 따라 아래와 같은 전략을 세울 수 있다.

① “Top priority” 발명

매우 중요하고, 소송 가능성이 매우 높으며, 특허의 상업적 가치를 고려할 때 비용은 크게 상관이 없다면, 특허의 유효성이 어느 정도인지 여부와 상관없이 Opt-out한 후 개별국 법원에서 각각 침해의 소를 제기하는 것이 유리할 수 있다. 왜냐하면, 실시자 입장에서는 어느 1개 국가에서만 판매금지 판결을 받아도 아주 큰 압박으로 다가오기 때문이다. 물론, 특허권자 입장에서는 다수 국가에서 판매금지 판결을 받는 것이 실시자에게 더 큰 압박을 가할 수 있다는 점에서 당연히 유리하나, 통합특허법원에서의 한 번의 무효 판결로 인해 유럽 다수 국가에 등록된 특허가 일괄 무효되는 리스크를 감수할 만큼 반드시 해야하는 것은 아니다.

② “High Priority” 발명

중요하고, 소송 가능성은 있지만 “Top priority” 발명 보다는 중요도가 떨어지는 발명의 경우에는 소송 비용 및 특허의 유효성도 고려해야할 것이다. 따라서, 유효성이 있다고 생각되는 발명의 경우에는 비용을 고려하여 Opt-out하지 않고 통합특허법원에서 침해의 소를 제기하고, 유효성이 약하다고 생각되는 발명은 Opt-out하여 개별국 법원에서 침해의 소를 제기하는 전략을 고려할 수 있다

한편, 특허의 중요도 및 유효성과 상관없이 보유하고 있는 모든 특허를 Opt-out하고 필요한 특허만 Opt-out을 철회(Opt-in)하는 전략도 고려해볼 수 있을 것이다.

(2) 언제 Opt-out 신청을 해야할까?

Opt-out 신청은 신규 제도 시행후 7년의 전환기간(14년까지 연장될 수도 있음) 동안에는 언제든지 가능하다. EP출원을 하면서 바로 신청할 수 있고, EP 등록여부 결정 후 UP를 선택하지 않고, 개별국가로 진입(validation)한 경우라면 전환기간이 만료되기 전까지 가능하다. 이미 등록된 EP의 경우에도 당연히 전환기간 만료 전까지 신청이 가능하다. 다만, 예외적으로 제3자가 해당 유럽특허에 대해 통합특허법원에 먼저 무효 또는 비침해확인의 소를 제기한 경우에는 Opt-out 신청이 불가하다.

제 3 장 결 론

이상으로 유럽특허협약을 통해 유럽에서의 현재 특허제도를 살펴본 뒤, UPC 협약을 소개하여 유럽특허제도가 앞으로 어떻게 변화할 것인지를 살펴보았다. 구체적으로, 권리 발생 측면에서 특허출원에서 심사, 등록까지 실체적인 절차를 설명하기 위해 단일특허제도를 먼저 설명하고, 제도 시행 이후 유럽에서의 특허권 행사가 어떻게 변화할지를 알아보기 위해 통합특허법원 제도를 살펴보았다.

그리고 유럽에서의 표준특허 관련된 주요 판례를 소개하여, 유럽에서의 표준특허 관련된 법리가 어떻게 형성되고 있는지를 살펴보았다. 마지막으로, UPC 협약의 시행으로 새롭게 변경된 제도 하에서 표준특허 관련된 소송이 어떻게 진행될지를 전망해보았다.

신규 제도의 시행 초기에는 SEP 기반 소송이 주축을 이룰 것으로 전망된다. 특히, 유럽 여러 국가에서 동시다발적으로 소송을 제기할 만한 재정적 여유가 없는 NPE의 경우, UPC를 통해 단 하나의 SEP 소송으로 유럽 24개국에서 동시에 판매금지명령을 확보할 수 있는 제도를 적극 활용할 것으로 예측된다. 그리고 UPC에서도 forum shopping은 있을 것으로 전망된다. UPC의 각 지방법원(local division) 및 지역법원(regional division)의 성향 또한 동일하지 않다고 가정할 경우 SEP 소송 전략은 더욱 복잡해질 것이다. 아직까지 UPC 판례가 존재하지 않고, 담당 판사의 국적, 경험 및 재판부의 구성에 따라 전반적인 판결 성향 및 FRAND 방어 관련 판단 기준이 다를 수 있기에, 시행 초기에는 UPC에서도 forum shopping이 빈번할 것으로 예측된다. 또한, UPC는 FRAND 로열티를 결정하지 않을 것으로 보인다. UPC가 판결할 수 있는 사건의 종류는 UPC 협약에 정확히 명시되어 있고, 여기에는 FRAND 로열티 결정, 정합성 선언 등은 포함되어 있지 않다. 그리고 주요 특허에 대해서는 Opt-out 신청이 많아질 것으로 보인다. 핵심 특허가 사업에 결정적인 영향을 미치는 업체(특히, 제약업체 또는 중소업체)의 경우, 보유 특허 Opt-Out을 하여 향후 UPC 판결 경향을 관망하거나 UPC 관할권을 포기할 것으로 전망된다. 마지막으로 NPE에 의한 소송이 급증할 것으로 보인다. NPE 등 특허권자들은 UPC를 적극 활용할 것으로 예상되며, 상황에 따라 기존 독일 법원 소송과 병행하는 전략을 추진할 것으로 예측된다. 1년내 판결이 내려지는 UPC 일정과 1년의 침해 소송으로 24개국에서 판매금지 확보 효과 감안시 UPC는 특허권자에게 매력적인 소송지이다.

신규제도 도입으로 인한 변화 속에서 특허권자는 선제적으로 특허출원 전략 및 소송 전략을 수립할 필요가 있다. 단일특허라는 새로운 제도가 도입되기 때문에 특허출원인은 본인에게 주어진 상황, 특허를 통해 얻고자 하는 목적, 비용 및 시간 등을 고려하여 전략적인 결정을 해야할 것이다. 또한, 신규특허 제도는 통합특허법원에 전속관할을 인정하는데, Opt-out은 유럽특허를 보유하고 있는 출원인 또는 특허권자에게 통합특허법원의 전속 관할을 벗어날 수 있는 기회를 제공한다. 상황에 따라 어느 기업 또는 개인이 보유하고 있는 모든 유럽특허에 대해 Opt-out을 신청하는 것이 유리할 수 있고, 당연히 일부 특허에 대해서만 신청하는 것이 유리할 수도 있을 것이다. 그렇다면 출원인/특허권자 입장에서는

Opt-out을 신청한다면, 어떤 특허를, 어떤 경우에, 언제 신청할 것이지를 전략적으로 결정해야할 것이다. 이 연구가 유럽 신규제도에 대한 이해를 높이고 우리나라의 기업 또는 개인이 유럽에서의 출원 및 소송 전략을 수립하는데 일조하기를 기대한다.

참고 문헌

1. 단행본 및 연구보고서

[1] 정상조 · 박준석, 지적재산권법, 2013

[2] 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 2010

[3] 박동식, 유럽특허법, 2016

[4] 박덕영, EU법 강의, 2012

[5] 특허청 · 한국지식재산보호협회, 우리기업 해외진출을 위한 해외지식재산권 보호 가이드북(유럽연합편), 2015

[6] 과학기술정보통신부 · 한국전자정보통신산업진흥회, 국제특허분쟁 대응 표준 Manual(유럽편), 2018

[7] 특허청, 유럽의 지적재산권제도 연구, 2007

[8] EPO, Official Journal Supplementary publication 5, 2015

[9] 산업연구원, 주요사례를 통한 표준필수특허의 쟁점 연구, 2017

[10] NIST, An empirical Study of the Effects of Ex Ante Licensing Disclosure Policies on the Development of Voluntary Technical Standards, 2011

2. 학술논문

[1] 장지훈, 표준필수특허문제에 대한 판단기준의 연구, 2014

[2] 최지운, 유럽에서의 표준특허에 기반한 침해금지 청구의 취급 및 국내에 미치는 영향에 대한 소고

[3] 이수진, FRAND 선언한 표준특허의 권리행사에 관한 연구, 2014

[4] 이수진, 표준특허에 관한 유럽의 최근 동향, 2015

[5] 송재섭, 표준특허에 근거한 권리행사의 한계, 2014

3. 판례

[1] Phoenix Contact v. Harting(독일, Case ID: 21 O 16782/20)

[2] IP Bridge v. Ford(독일, Case no. 7 O 9572/21)

[3] Nokia v. Oppo(독일, Case no. 2 O 72/21, 2 O 95/21, 2 O 107/21 and 2 O 113/21)

[4] Huawei v. ZTE (CJEU, Case C-170/13)

[5] Sisvel v. Haier (독일, Case no. K ZR 35/17)

[6] Unwired Planet v. Huawei (영국, EWCA Civ 2344)

[7] Dolby v. TCL(독일, Case no. I-15 U 39/21, I-15 U 40/21)

[8] Nokia v. Oppo(네덜란드, Case no. C/09/620740/HA ZA 21-997 and C/09/620741/HA ZA 21-998)

[9] Philips v. Wiko(네덜란드, Case nos. HR 20/01160, HR 19/04503)

[10] TCL v. Philips/ETSI(프랑스, RG No. 19/02085)

[11] Vringo v. ZTE(프랑스, RG No. 13/06691)

[12] Conversant v. LG(프랑스, RG No. 061/2019)

4. 기타

[1] European Patent Convention (EPC, 17th)

[2] Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council

[3] Unified Patent Court Agreement (UPCA)

[4] The Patents Act 1977 – UK

[5] Patent Act (Patentgesetz, PatG)

[6] Directive 2004/48/EC

[7] Regulation (EU) Nos 1215/2012, 1257/12, 1260/2012

[8] Finnegan, To UPC or Not to UPC? Planning Ahead for the Unified Patent Court and the Unitary Patent, 2016

[9] Dr. Thomas Kuhnen, Compulsory license plea under cartel law after the "Huawei Technologies v. ZTE" decision of the ECJ, 2015

[10] Marks&Clerk, Unitary Patent & Unified Patent Court, 2022

[11] HOFFMANN ELITE, EU 특허 패키지, 2022

[12] Unified Patent Court | A single patent court covering 24 countries (unified-patent-court.org)

Abstract

A study on the new European patent system UP and UPC

KIM YONG OK
School of Law
The Graduate School
Seoul National University

The Europe has a unified examination and patent grant procedure through the European Patent Office (EPO) established by the European Patent Convention (EPC), and operates an opposition procedure that allows the EPO to dispute the invalidity of the patent within a limited time period.

However, since the courts of competent jurisdiction in each country are battling the revocation, nullity or invalidation actions and infringement of patents, and each country has different systems for patent invalidation or infringement litigation, it is necessary to note that the position of the EPO and the competent courts of each country may differ.

Accordingly, the unitary patent system, which has been promoted by the European Union (EU) since 2011, is finally scheduled to start around 2023. As the European legal landscape for patents finally moves ever closer to a unified system such as Unitary Patent (UP) and Unified Patent Court (UPC), it is imperative that companies begin to decide on the approach they wish to follow with respect to unitary patents and the Unified Patent Court. A proactive approach is essential; it will allow businesses to make the necessary preparations and maintain a competitive edge. It is now expected the new court system will become operational early in 2023. Until then, it will be down to patent owners to decide whether they want their existing European patents designated for member states that have ratified the UPCA to automatically become subject to the jurisdiction of the UPC, or instead remain under the exclusive jurisdiction of the national courts by means of declaring to "opt out".

By the way, a lot of patent litigations are in progress in European countries and recently, litigation centering on standard essential patens are actively being conducted in Germany, UK, Netherlands, and the like. Since the introduction of the new patent system will also affect the standard essential patent litigation in

Europe, continuous attention and response to the new system will be required.

Keywords : Unitary Patent, Unified Patent Court, opt-out,
Standard essential patent, European Union

Student Number : 2012- 23466