

June 01, 2015

유럽연합 사법재판소 - 유럽단일특허 제도에 반대하는 스페인의 청구 기각

유럽의 특허 및 특허소송 제도가 전면적인 변화의 기로에 서 있다는 점은 기지의 사실입니다. 현재의 유럽특허 제도는, 특허출원, 심사, 특허결정은 모두 유럽특허청(European Patent Office)에서 이루어지나, 그 효과는 EU 전역에 효력을 미치는 단일의 특허권이 발생하는 것이 아니라, 각 지정국가 별로 효력을 갖는 national patent가 번들(bundle)로 부여되는 것과 같은 효과가 발생하는 구조로 이루어져 있습니다. 따라서 유럽특허로 등록을 받았다 하더라도 등록 이후의 법률관계는 모두 각 국가별로 발생하게 되며, 특허의 무효 여부에 대한 판단도 각 국가별로 개별적으로 이루어지게 됩니다. 그러나 이러한 기존의 유럽특허 제도로 그 태생 당시부터 유럽 전역에서 단일의 효력을 갖는 특허 시스템의 도입을 종국적인 목표로 하고 있었으며, 그러한 목표는 유럽의회가 2012. 12. 11. 유럽단일특허(European Patent with Unitary Effect) 제도의 도입을 승인함으로써 현실화될 수 있는 상태에 이르렀습니다. 이러한 유럽단일특허 제도의 도입과 병행하여 유럽 각국은 유럽특허의 유·무효, 침해사건을 전문적으로 심리하는 통합특허법원(Unified Patent Court)에 관한 협정에도 서명하였습니다. 현재 통합특허법원에 관한 협정에 대하여는 각 계약국의 비준 절차가 진행되고 있으며, 위 협정의 효력이 발생하는데 필요한 만큼의 비준이 이루어지면 통합특허법원의 업무가 개시될 뿐만 아니라 스페인과 이탈리아를 제외한 25개 유럽 국가에서 단일의 효력을 갖는 새로운 특허제도도 시행이 됩니다.

유럽단일특허 제도 시행의 근간이 되는 대표적인 규범이 유럽단일특허 자체의 창설에 관한 규정인 Regulation (EU) No 1257/2012와 번역 관련 규정인 Council Regulation (EU) No 1260/2012입니다. 이 중 번역 관련 규정은 유럽단일특허에 관한 분쟁이 발생한 경우 분쟁발생지 또는 침해혐의자 거주국의 공식 언어로 유럽특허 명세서 전체의 번역문을 제출하고, 나아가 소정의 경과기간 중에는 유럽특허출원 언어가 독일어 또는 불어인 경우에는 영어로, 영어인 경우에는 다른 EU 공용어 중의 하나로 번역문을 제출하도록 하고 있습니다. 이에 대하여 스페인은, 유럽단일특허 제도의 창설에 관한 규정의 경우 유럽특허 부여 전의 행정적 절차가 EU법의 정확하고 통일적인 적용을 보장할 만한 사법적 검토를 거치지 않는다는 점에서 위법하고(C-146/13 사건), 번역 관련 규정은 유럽특허의 공식 언어를 사용하지 아니하는 당사자에게는 불리한 규정으로서 차별금지 원칙을 천명하고 있는 EU법에 위반된다는 점을 이유로(C-147/13 사건), 위 두가지 규정의 효력 무효를 주장하는 소송을 유럽연합 사법재판소("CJEU")에 제기하였습니다. 스페인이 유럽단일특허 제도의 창설 자체를 반대하며 제기한 위 소송은 유럽 각 국에서만 아니라 전세계적으로 많은 관심을 받아왔는데, CJEU는 2년여 이상의 오랜 심리기간을 거쳐 2015. 5. 5. 마침내 스페인의 위 두가지 청구를 모두 기각하는 결정을 발령하였습니다. 위 결정에서 CJEU는, 유럽단일특허는 유럽특허의 부여 조건에 관한 범위를 정하기 위한 것이 아니고, 유럽특허청에 의해 부여된 유럽특허가 특허권자의 요구에 따라 단일한 효력의 이점을 누릴 수 있는 조건을 설정하는 것에 불과하므로 유럽단일특허 관련 협정에는 스페인측 주장과 같은 위법성의 문제가 없으며, 번역 관련 협정의 경우 유럽연합 공식언어들 간의

차별이 있음은 인정하면서도 유럽단일특허에 대한 접근을 용이하게 하는 합목적성이 인정되고 관련자들 사이의 이익형량도 적정하게 이루어졌음을 이유로 스페인의 청구는 모두 이유없다고 판단하였습니다.

스페인이 CJEU에 소송을 제기한 것 자체가 유럽단일특허 및 통합특허법원 제도의 시행에 법률적으로 장애가 되는 것은 아니었습니다. 하지만 위 소송은 유럽단일특허 및 통합특허법원 제도의 근간이 되는 규범의 효력 자체를 다투는 것이었는바, 이번 CJEU의 결정을 통해 새로운 특허제도에 관한 무효성 논란이 사라지게 된 이상 향후 새로운 제도의 시행을 위해 남아 있는 비준 절차는 보다 탄력을 받게 될 것으로 예상됩니다. 새로운 유럽특허 제도는 기존의 제도를 대체하는 것이 아니라는 점에서 기본적으로는 권리자에게 일종의 옵션을 부여하는 것으로 볼 수 있지만, 분쟁의 측면에서는 권리자의 상대방에 대해서도 일정한 옵션이 부여될 수 있습니다. 이러한 점에서 새로운 유럽특허 제도와 관련하여서는 여러 가지 전략적 고려와 선택이 필요하다고 할 것인바, 이미 유럽 국가의 기업들은 새로운 특허 제도의 도입과 관련하여 수년간 치밀하게 연구하며 대비를 하고 있다고 합니다. 유럽에서 사업을 하거나 특허를 보유하고 있는 우리 기업들 역시 새로운 유럽특허 제도의 시행에 대비하여 자신의 위치를 제대로 파악하고 그 위치에서 가장 유리한 방안을 전략적으로 선택, 활용할 수 있도록 만반의 준비를 해두어야 할 것입니다.

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

● 임보경 파트너변호사

TEL. 02 316 4041

E-Mail. bklim@shinkim.com

Chambers Asia-Pacific Awards 2014
South Korea Law Firm of the Year : Shin & Kim



SHIN&KIM
법무법인 세종

The content and opinions expressed within SHIN & KIM's regular newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.