

February 15, 2016

유럽단일특허 및 통합특허법원 제도 도입 관련 최근 동향

2017년 초반 시행 가능성 높아... 법무법인 세종 IP팀, 유럽특허 대응 전담팀 발족

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 이루어지고 있습니다. 그러나 이러한 기존의 유럽특허 제도는 그 태생 당시부터 유럽 전역에서 단일의 효력을 갖는 특허 시스템의 도입을 종국적인 목표로 하고 있었으며, 그러한 목표는 유럽의회 및 EU이사회가 2012. 12. 유럽단일특허(European Patent with Unitary Effect) 제도의 도입에 관한 REGULATION (EU) No 1257/2012("UPR")을 승인함으로써 현실화될 수 있는 상태에 이르렀습니다. 이러한 유럽단일특허 제도의 도입과 병행하여 유럽 각국은 2013. 2. 유럽특허의 유·무효, 침해사건을 전문적으로 심리하는 통합특허법원(Unified Patent Court, "UPC")에 관한 협정("UPCA")에도 서명하여 현재 그 비준 절차가 진행 중에 있습니다.

저희 법무법인 세종의 IP팀은 2015. 9. 유럽의 명망있는 로펌인 Allen & Overy 및 전경련과 공동 주관으로 '유럽단일특허 및 통합특허법원 제도 시행에 따른 한국기업의 대응전략'이라는 주제로 대고객 세미나를 진행하였으며, 위 세미나를 통하여 유럽에서 새롭게 시행될 제도의 내용과 이에 대비하여 한국기업이 취해야 할 전략적 대응방안을 제시해 드린 바 있습니다. 위 세미나 이후 최근에 이르기까지 불과 4-5개월의 기간 동안 유럽에서는 새로운 제도의 시행을 위한 세부절차가 빠르게 진행되었으며, 특히 최근 UPC 준비위원회(Preparatory Committee)가 2017년도부터 통합특허법원 제도가 시행되도록 2016년 6월까지 필요한 모든 준비를 마칠 것이라는 계획을 발표한 바와 같이, 이제는 그 본격적인 시행을 위한 최종적인 준비단계에 들어선 것으로 보입니다. 이에 저희 법무법인 세종의 IP팀은 우리나라 기업들이 유럽의 새로운 특허제도의 변화에 적극적이고 능동적으로 대처할 수 있도록, 최근 유럽에서 이루어진 유럽단일특허 및 통합특허법원 제도 시행을 위한 중요한 진행사항들에 대해 정리해 드리고자 합니다.

• 이탈리아의 UPR 가입

유럽단일특허는 EU 회원국 중 UPR에 가입한 국가들 사이에서 단일의 효력을 갖는 특허로서, 얼마 전까지만 하더라도 UPR의 가입국은 EU 28개 국가 중 스페인, 이탈리아, 크로아티아를 제외한 25개국이었습니다. 하지만 2015. 9.

30. 그 동안 유럽단일특허 제도 도입에 반대를 해 오던 이탈리아가 UPR에 가입을 하였으며, 이로써 유럽단일특허는 EU 회원국 중 스페인과 크로아티아를 제외한 26개국에서 단일의 효력을 갖게 됩니다.

- UPCA Protocol의 채택

UPCA의 가입국들은 2015. 10. 1. UPCA 규정 중 법원의 설립, 구성, 판사의 임명 등과 관련된 일부 조항들을 UPCA가 발효되기 전에 미리 적용할 수 있도록 하는 내용의 ‘Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application’(“UPCA Protocol”)을 채택하고 이에 서명하였습니다. UPCA Protocol에 규정된 사전 적용 조항 중에는 UPC Registry에 관련된 조항도 포함되어 있는바, 이에 따라 UPCA Protocol이 발효되는 때로부터 UPCA가 발효될 때까지의 기간(약 3개월 내외로 예상) 동안 일반 유럽특허에 관한 소송을 UPC 관할에서 배제하기 위한 Opt-out의 등록이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

- 등록료(renewal fee)의 배분비율에 관한 합의

유럽단일특허 제도가 시행되면 유럽단일특허에 관한 등록료를 모두 유럽특허청(“EPO”)에서 징수하게 되는데, 이를 UPR 가입국들과의 사이에서 어떻게 배분할지가 첨예한 문제가 되어 왔습니다. 그런데 2015. 11. 17. 유럽단일특허 제도의 도입과 관련하여 UPR 회원국들의 위임을 받은 Select Committee에서는 유럽단일특허의 등록료를 EPO에 50%, 나머지 50%는 UPR 회원국들에게 배분하기로 하는 내용의 합의를 도출하였는데, 이는 유럽단일특허 제도의 시행을 현실화하는 결정적인 계기가 된 것으로 평가되고 있습니다.

- 단일특허제도의 운영을 위한 각종 시행규칙(Rules)의 승인

UPR 가입국들의 Select Committee에서는 2015. 12. 15. UPR의 시행규칙에 해당하는 ‘Rules relating to Unitary Patent Protection’을 비롯하여 단일특허 관련 출원료, 등록료 등의 징수, 배분과 관련된 ‘Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection’, ‘Rules relating to the distribution of fees amongst the participating Member States’, 단일특허제도의 운영과 관련된 예산 및 회계 규칙인 ‘Budgetary and Financial Rules’를 채택함으로써, 단일특허제도의 운영을 위해 필요한 실무적인 규정들을 마련하였습니다.

- 핀란드의 UPCA 비준

2016. 1. 19. 핀란드가 UPCA를 비준하였는데, 이로써 UPCA 회원국 중 총 9개 국가가 UPCA를 비준하게 되었습니다. UPCA는 영국, 독일, 프랑스가 반드시 포함될 것을 조건으로 13번째 비준국이 비준서 또는 가입서를 기탁한 날로부터 네번째 되는 달의 첫째 날에 효력을 발생하게 됩니다.

법무법인 세종, 유럽특허 대응 전담팀 발족

이상에서 살펴본 바와 같이 유럽에서는 새로운 단일특허제도 및 통합특허법원 제도의 시행에 필요한 준비가 거의 마무리 단계에 들어설 정도로 빠르게 진행되고 있습니다. 이는 최근 유럽특허청장이 “We are now legally, technically and operationally ready to deliver the unitary patent”라고 공언한 바에 의해서도 확인할 수 있습니다. 유럽의 단일특허 및

통합특허법원 제도의 시행시기와 관련하여, 아직까지 UPCA를 비준하지 아니한 영국과 독일 중 늦게 UPCA를 비준하는 국가가 2016. 9.경 UPCA를 비준하고, 이로써 UPCA의 발효 요건이 충족되어 2017년 1. 1.부터 단일특허 및 통합특허법원 제도가 시행되는 것이 현 상태에서 예견 가능한 가장 유력한 시나리오인 것으로 보입니다. 이와 같은 시나리오 하에서는 대략 2016년 10월경부터 12월 말까지의 약 3개월 남짓한 기간(“sunrise period”) 동안 일반 유럽특허의 사전 Opt-out 신청 및 등록이 가능할 것으로 판단됩니다.

유럽의 새로운 통합특허법원 제도 하에서는 단일특허가 아닌 일반 유럽특허의 경우에도 통합특허법원의 관할에 속하게 되어 한번의 무효 소송으로 유럽 내에서 등록받은 전체 국가의 특허가 무효로 될 수 있습니다. 이와 관련하여 새로운 통합특허법원 제도 하에서 7년(추가 최장 7년)의 한시적인 유예기간 동안 통합특허법원의 일반 유럽특허에 대한 관할권을 배제할 수 있도록 한 것이 Opt-out 제도인바, 이러한 Opt-out은 통합특허법원에 소송이 제기되지 아니한 경우에 한하여 가능하다는 점에서 통합특허법원 제도가 시행되기 이전에 Opt-out을 할 수 있는 sunrise period는 Opt-out이 필요한 기업들에게는 가장 첨예한 관심사가 되고 있습니다. 나아가 Opt-out의 전제로서, 유럽에 특허를 보유하고 있는 기업들은 특허 포트폴리오를 면밀히 분석하여 Opt-out이 필요한 특허를 선별하고, Opt-out이 유효하게 될 수 있는 요건들을 미리 충족시켜 두어야 할 것이며, sunrise period를 활용하여 시기에 늦지 않게 Opt-out 권한을 행사하여야 할 것입니다.

저희 법무법인 세종의 IP팀은 우리 기업들이 유럽의 새로운 특허제도 변화에 제대로 대응하지 못하여 불측의 손해를 입지 않도록 필요한 최상의 법률서비스를 제공하고자 최근 유럽특허 대응 TFT를 발족시켰습니다. 저희 세종 IP팀의 유럽특허 TFT는 유럽 지역에서 지적재산권 석사 학위를 취득한 임보경 변호사를 중심으로 하여, 변리사 출신의 특허 전담 변호사, 유럽특허출원 담당 변리사, 독일 및 프랑스 등 유럽지역 변호사로 구성되어, 현재 유럽특허 제도 관련 업데이트 제공, 기업들에 대한 방문 설명회 실시, Opt-out 전략 수립 등의 서비스를 제공하고 있으며, 기업들의 요청이 있을 경우 유럽특허 관련 포트폴리오 분석 등의 자문업무도 제공해 드리려고 합니다. 특히 저희 세종 IP팀은 공동으로 유럽특허 관련 세미나를 진행했던 Allen & Overy를 비롯하여 유럽의 명망있는 IP 특허 전문 로펌들과 긴밀한 유대관계를 유지하고 있으며, 자체적으로 보유하고 있는 특허출원 부서를 통해 유럽의 우수한 특허사무소들과도 견실한 업무협력관계를 구축하고 있습니다. 이에, 저희 법무법인 세종의 IP팀은 향후에도 우리 기업들의 이익을 위해 최신의 유럽특허 관련 정보 및 자문을 제공해 드리도록 하겠으며, 필요하신 경우에는 언제든지 저희의 네트워크를 최대한 활용하여 유럽 현지 전문가와 연계된 보다 심층적인 자문도 제공해 드리도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

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

Contacts : 법무법인 세종 IP팀

● 임보경 파트너변호사

TEL. 02 316 4041

E-Mail. bklim@shinkim.com