

# EU Brief

| EU 동향 |

- 한·EU 수교 50주년: 새로운 50년의 파트너십을 위하여  
50<sup>th</sup> Anniversary of Korea-EU Diplomatic Relations; for Another Fifty Years of partnership
- 재정긴축에 대한 EU의 입장 변화  
Changes in EU's position on Austerity
- 유럽중앙은행(ECB)의 유로존 가구 자산조사: 독일 국민은 가난한가?  
The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey by ECB - Are German People Poor?
- 기업규제 강화로 세수를 확보하려는 EU  
Strengthened Corporate Regulations to Secure Tax Revenues
- 셰일혁명과 유럽의 대응  
Shale Revolution and Europe's Response



**YONSEI** 삼성경제연구소

서울특별시 서초구 서초2동 1321-15번지  
삼성생명 서초타워 28층

Phone: 3780-8306  
Fax: 3780-8009  
www.yonseri.org



EUROPEAN COMMISSION  
External Relations 



**Yonsei-SERI EU Centre**

# 英 중소기업 듀얼릿, 네슬레와의 특허소송전에서 승리 (Nestec S.A.<sup>1</sup> v. Dualit Ltd 판결<sup>2</sup>)

## Dualit, a Small British Company, Wins the Patent Lawsuit Against Nestec (Nestec S.A. v. Dualit Ltd)

Nestlé, a Swiss food company, has been holding unrivaled position in capsule coffee markets since its subsidiary Nespresso released a capsule coffee machine named after its own brand. Dualit, a small manufacturer in the U.K., is selling coffee capsules that could be used in the capsule coffee machine of Nestlé at a lower price, and Nestlé insisted that Dualit infringed its patent, bringing a patent infringement lawsuit at the U.K. High Court. The patent involved is about the system that includes the coffee capsule and extracting device, more specifically, the capsule coffee machine and coffee capsule that “are separate but conceptually connected to each other.” The High Court in the U.K. ruled the patent of Nestlé in Europe and U.K. on the coffee capsule extracting system to be invalid on April 22, 2013, and it added that even if the patent was valid, Dualit’s selling of NX Café Cap capsules applicable to Nestlé Nespresso coffee machine was not a patent infringement according to the patent law.

### 1. 사실 관계

캡슐 커피(capsule coffee)는 보통 커피 원료가 진공 포장된 알루미늄 캡슐과 이러한 캡슐을 투입하여 에스프레소를 자동으로 추출할 수 있는 캡슐 커피 머신을 아울러 지칭하는 말이다. 캡슐 커피는 사용법이 간단하고 자신의 취향에 따라 다양한 커피를 즐길 수 있다는 점에서 소비자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

스위스 식품회사 네슬레(Nestlé)는 자회사인 네스프레소(Nespresso)가 자사의 이름을 딴 캡슐 커피 머신을 출시하면서 캡슐 커피 시장에서 독보적인 우위를 차지하고 있다. 영국의 중소기업 듀얼릿(Dualit)은 네슬레가 판매하는 캡슐 커피 머신에 호환 가능한 커피 캡슐을 네슬레의 캡슐보다 저렴한 가격으로 판매하고 있는데, 네슬레는 듀얼릿의 이러한 행위가 자사의 특허를 침해하는 것이라고 주장하며 영국 법원에 특허침해소송을 제기하였다. 이 사건에서 문제가 된 특허는 커피 캡슐과 추출 장치를 포함하는 시스템, 즉 “분리되었지만 개념적으로는 서로 연결된” 제품들인 캡슐 커피 머신과 커피 캡슐로 구성되는 시스템에 관한 것이다.

네슬레의 커피 캡슐 자체에 관한 특허권은 2011년 5월에 존속기간이 만료되었다.

영국 고등법원은 2013년 4월 22일 네슬레의 유럽 특허 및 영국 특허(이하 “이 사건 특허”)와 관련하여 커피 캡슐 추출 시스템에 대한 네슬레의 특허권은 무효이며, 설사 특허권이 유효하다 하더라도 듀얼릿이 네슬레의 네스프레소 커피 머신과 호환되는 NX Café Cap 캡슐을 판매하는 행위는 특허법상의 특허침해행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

### 2. 이 사건 특허의 유효성

#### 가. 우선권 인정 여부

먼저 네슬레는 이 사건 특허와 관련하여 유럽 특허출원을 근거로 우선권을 주장하였다. 이러한 네슬레의 주장은 유럽 내 어느 한 국가에서 발명을 출원한 경우 다른 국가에서도 동일한 발명에 대하여 특허출원을 하면서 우선권이 있다고 주장을 하면, 처음 특허출원한 날에 그 다른 국가에서도 특허출원한 것으로 보는 ‘우선권 주장’ 제도에 근거한 것이다<sup>3</sup>. 이러한 우선권

주장을 인정받기 위해서는 우선권 서류(priority document) 즉, 선출원 발명의 특허청구 범위에 기재된 발명이 현재 특허권 부여를 주장하는 출원 발명의 특허청구 범위에 기재된 발명의 내용과 동일한 것(same invention)이어야 한다<sup>4</sup>. 영국 고등법원은 발명의 동일성은 통상의 기술자가 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에서 직접적이고 명료하게 특허청구 주제와 동일한 정보를 얻을 수 있는지에 관한 것이라고 보았다. 나아가 이러한 발명의 동일성을 판단하는 정형화된 접근방법이 아직 없다고 하면서도 이는 기술 공개의 문제로서 우선권 서류가 통상의 기술자에게 직접적이고(directly) 명료하게(unambiguously) 선출원의 특허청구 주제와 동일한 정보를 제공하고, 통상의 기술자가 당해 정보만으로 발명할 수 있는지를 기준으로 판단하여야 한다고 보았다.

네슬레의 우선권 서류는 “추출 카트리지를 위한 장치(Device for the extraction of a cartridge)<sup>5</sup>”로 캡슐 추출 및 캡슐 추출 장치와 결합하는 기계의 발명에 관한 것이다. 한편, 이 사건의 특허는 “캡슐 추출 장치(Capsule extraction device)<sup>6</sup>”로 캡슐 커피 머신에 커피 캡슐을 투입하면 캡슐이 궤도를 따라 이동하여 커피를 추출할 수 있는 위치에 고정되어 커피가 추출되는 과정에 대한 것이다. 영국 고등법원은 이 사건 특허의 청구항<sup>7</sup> 1에 기재된 ‘하우징’과 ‘캡슐의 기울기’ 발명이 우선권 서류에는 기재되어 있지 않다고 보았으며, 이러한 차이점으로 인하여 청구항 1뿐만 아니라 이 사건 특허 전체에 우선권을 인정할 수 없다고 판단하였다.

#### 나. 신규성 인정 여부

영국 고등법원은 이 사건 특허에 우선권이 부여되지 않을 뿐만 아니라, 나아가 청구항 1, 2, 7과 8의 발명에 대하여 “신규성(novelty)”도 인정되지 않으므로 역시 특허권을 인정할 수 없다고 판단하였다. 일반적으로 특허요건으로는 발명의 신규성이 필요한데, 이는 발명의 내용이 아직 알려지지 않은 것으로서 객관적으로 창작성이 있는 것을 말한다. 그런데 만일 기존에 선행기술이 있었고, 그 선행기술이 출원서의 청구항에 기재된 것과 동일하여 통상의 기술인이 충분히 그 기술을 실현할 수 있는 경우에는 신규성을 인정하지 않는다.

이와 관련하여 영국 고등법원은 두 가지 측면에서 신규성을 인정할 수 없다고 보았다. 첫째, 선출원 서류에는 우선권 서류에 적시된 발명보다 더 많은 것이 공개되어 있으므로, 결과적으로 신규성이 없다고 보았다. 둘째, 네슬레는 2004년 베니스 박람회(Expo 2004)에서 청구항과 관련된 기술이 적용된 커피 머신 ‘에센자(Essenza)’ 모델을 대중에게 공개하였고, 2004년 6월에 필드 테스트를 통하여 40여 대의 에센자 커피 머신을 벨기에와 스위스의 소비자들에게 체험용으로 공급함으로써 일반 대중이 청구항의 기술을 사용할 수 있게 되어 역시 신규성이 없다고 판단하였다. 영국 고등법원은 필드 테스트와 관련하여 커피 머신이 조립된 상태에서 소비자들이 커피 머신을 검사하지 못하게 막는 조치가 전혀 없었으며, 소비자의 입장에 있는 통상의 기술자라면 커피 머신을 분해하지 않고서도 캡슐 삽입 및 추출 메커니즘을 파악할 수 있었을 것이라는 점을 인정하였다. 즉, 네슬레의 베니스 박람회 공개와 필드 테스트를 통해 이 사건 특허는 특허 출원 이전에 이미 공지되었다고 볼 수 있고 이런 이유로 이 사건 특허의 신규성은 인정되지 않는다고 본 것이다.

<sup>4</sup> 영국 1997 특허법(Patents Act 1977) 제5조 제2항 A, 유럽특허조약 제87조 제1항.

<sup>5</sup> European Patent Application No. 1 495 705 A1

<sup>6</sup> European Patent No. 0 512 148

<sup>7</sup> 특허출원서에는 특허권의 보호를 받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데, 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 하며, 이러한 사항을 기재하는 형을 “청구항”이라 한다. 청구항은 보통 1개 또는 2개 이상으로 구성된다.

<sup>1</sup> Nestec S.A.는 네슬레의 자회사로서 리서치 및 컨설팅 서비스 등을 제공하고 있다.

<sup>2</sup> EWHC (2013). Nestec S. A. & Others v. Dualit Ltd & Others. EWHC 923 (Pat).

<sup>3</sup> 영국은 유럽특허조약(European Patent Convention) 및 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the protection of industrial property)에 따라 우선권 제도를 시행하고 있다.

### 3. 특허침해 인정 여부(가정적 판단)

영국 고등법원은 대상특허가 유효하다는 가정하에, 과연 듀얼릿의 NX Café Cap 캡슐 판매가 대상특허를 간접적으로 침해했는지에 대해 검토하였다. 간접침해는 직접침해의 전 단계로서 그대로 방지할 경우 침해의 개연성이 높은 행위에 대해 예외적으로 특허권을 침해하는 것으로 의제하는 것을 의미한다.

영국 고등법원은 듀얼릿의 NX Café Cap 캡슐과 현재 시판 중인 10개의 네스프레소 커피 머신 중의 하나를 결합하면 이 사건 특허의 청구항 1에 언급된 시스템이 구성된다는 네슬레의 주장을 인정하였다. 그러나 (1) 구매자가 커피 머신을 본래 용도대로 사용하기 위해서는 커피 머신에 커피 캡슐을 삽입해야 하므로 구매자는 커피 머신을 본래 용도로 사용하기 위하여 캡슐을 획득하고 사용할 권리를 묵시적으로 부여받았다고 볼 수 있어 듀얼릿의 커피 캡슐을 구입하는 소비자는 ‘실시권자 또는 동 발명을 실시할 권리를 부여 받은 자’에 해당한다는 점, (2) 듀얼릿의 NX Café Cap 캡슐은 커피 머신이라는 제한된 목적 외에는 다른 사용 용도가 없는 제품이므로 일반적으로 다양한 상업적 용도에 사용될 수 있는 제품이 아니라는 점, (3) 네스프레소 커피 머신과 함께 사용하기 위해 듀얼릿의 NX Café Cap 캡슐을 구매하는 소비자의 행위는 이 사건 특허의 청구항 1에 해당되는 시스템을 ‘생산’하는 행위에 해당하지 않는다는 점을 이유로 결국 듀얼릿의 NX Café Cap 캡슐은 이 사건 특허를 간접적으로도 침해하지 않는다고 판단하였다.

### 4. 시사점

현재 유럽에서는 듀얼릿 외에도 Sara Lee(네덜란드의 미국계 식품회사), ECC(프랑스의 캡슐 커피 전문기업), Dennis(스위스의 슈퍼마켓) 등에서 네스프레소 커피 머신과 호환 가능한 저렴한 커피 캡슐을 판매하고 있다. 이에 스위스와 프랑스 법원에서는 특허 분쟁이 줄을 잇고 있다<sup>8</sup>. 캡슐 커피 시장은 커피 캡슐 머신을 저렴하게 판매한 후 커피 캡슐을 판매해 이익을 내고 있는 구조인데, 네슬레의 커피 캡슐 자체에 대한 특허가 만료된 현 시점에서 영국 고등법원의 판결은 캡슐 커피 시장에서의 치열한 경쟁을 예고하는 것이라고 볼 수 있다.

법리적인 측면에서 볼 때 이번 영국 고등법원의 판결은 특허권의 간접침해에 관해 네 가지의 구체적인 요건을 제시하고 있으며, 각 요건을 판단하는 기준에 있어서도 세부적인 접근방법을 제시하였다는 점에서 눈여겨볼 필요가 있다<sup>9</sup>. ★

백대용 법무법인 세종 변호사

<sup>8</sup> 주제네바 대한민국대표부 (2011. 10. 11.), "Nespresso 커피 캡슐을 둘러싼 특허 분쟁." <<http://che-geneva.mofa.go.kr>>

<sup>9</sup> 영국 고등법원은 간접침해의 성립과 관련하여, (i) 발명품을 구매한 소비자가 실시권자이거나 실시할 권리를 부여받은 자에 해당하는지, (ii) 침해로 의심되는 행위가 발명의 필수적인 구성 요소와 관련된 수단에 해당되는지, (iii) 범용성이 있는 제품(staple commercial product)에 해당하여 다른 용도로도 널리 사용할 수 있는지, (iv) 침해로 의심되는 행위가 발명을 실행하는 데 적합한 수단으로서 발명품의 생산에만 사용되는 물건을 생산·양도하는 행위에 해당하는지를 검토하여야 한다고 판단하였다.

## 금융위기 이후 유럽 등 선진국 중산층의 변화

### Changes in the Middle Class in Europe After the Financial Crisis

The middle class plays a key role in consumer markets, and it is also the most important target market to companies. Especially in advanced countries where the income level is relatively high, the middle class is the very basis for the world consumer market. Although developed countries have faced difficulties due to low growth rates and financial problems since the financial crisis, it is expected that the economies of developed countries will account for the two thirds of the world economy and half of the import markets by 2020. In fact, the middle class accounts for more than 50 percents when it comes to consumption in advanced countries. Advanced countries in Europe, however, are still struggling to get over the aftereffect of the financial crisis, and their sluggish businesses affect even the middle class, the leading power in the world consumer market. As for the ‘squeezed middle’ phenomenon among the middle class in advanced countries, changes in the technology and industrial structure and increase of trading with emerging countries are commonly discussed as the major causes, but low economic growth rates and high unemployment rates after the financial crisis are indeed the direct causes. Since wages account for the large percentage of incomes among the middle class, they are vulnerable to economic crises. The contraction of the middle class in advanced countries, focusing on those in Europe, is outstandingly influential even in the Korean economy with a high level of export dependency. Hence, this study aims to examine the percentage and consumption of the middle class in major advanced countries and predict future changes up to 2020.

#### 금융위기와 선진국 중산층

선진국이 금융위기의 후유증에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있다. 특히 재정위기를 겪고 있는 유럽의 상황이 심각하다. 2012년에 이어 2013년에도 재정긴축 등에 따른 경기침체가 지속되고 실업률도 상승 추세를 지속할 것으로 보인다. 미국도 회복세를 유지하고 있다고는 하지만 2013년 들어 세금 인상과 시퀘스터 등 재정긴축이 시작되어 경제에 부정적 영향을 미치고 있고, 일본 역시 아베노믹스로 불리는 극단적 경기부양정책을 쓸 정도로 경기부진이 심각한 상황이다.

유럽 등 선진국의 경기부진은 중산층에 영향을 미치고 있다. 중산층은 기초 생활비 외에도 어느 정도의 구매력을 갖춘 계층으로서 소비시장에서 중추적인 역할을 하며, 기업에게는 가장 중요한 목표시장이기도 하다. 특히 소득수준이 높은 선진국 중산층은 세계 소비시장의 근간이라고 할 수 있다. 금융위기 이후 선진국이 저성장과 재정난 등으로 어려움을 겪고 있지만 선진국 경제는 2020년에도 세계경제의 3분의 2 이상, 수입시장의 절반 이상을 차지할 것으로 전망된다. 그리고 선진국 소비에서 중산층이 차지하는 비중은 절반을 훨씬 상회할 것으로 보인다. 그런데 최근 중산층 위축 현상(squeezed middle)이 나타나고 있다. 선진국에서

중산층의 비중이 감소하거나 중간계층의 소득이 감소하여 중산층이 과거의 생활수준이나 지출규모를 유지할 수 없는 중산층 위축 현상의 배경으로는 일반적으로 기술 및 산업구조의 변화, 신흥국과의 교역 증가 등이 주로 거론되어 왔다. 하지만 금융위기 이후에는 성장을 하락과 높은 실업률이 직접적 원인이 되고 있다. 중산층은 소득 가운데 임금이 차지하는 비중이 높아 경기침체와 실업률 상승 등 경제위기에 취약하기 때문이다.

선진국 중산층의 위축은 대외의존도가 높은 한국경제에도 상당한 영향을 미치고 있다. 글로벌 경제의 부진으로 한국 수출이 타격을 받고 있는 가운데 특히 금융위기 후유증과 재정악화에 시달리고 있는 선진국 시장에서의 부진이 심각하여 한국 수출 중 선진국 비중이 2001년 49.5%에서 2012년에는 30.0%로 급감한 것이다. 한국의 주요 수출기업들은 2013년 전망에서도 수출환경 악화의 가장 큰 원인으로 선진국의 경기침체를 지목하고 있다. 이에 본고에서는 한국 수출기업에게 중요한 의미가 있는 ‘소비시장으로서의 선진국 중산층’에 초점을 맞추어 주요 선진국의 중산층 비중 및 지출 행태를 살펴보고 2020년까지의 변화를 전망해보고자 한다.