

유럽의 새로운 특허 체계

2017 국제 특허법원 콘퍼런스
대한민국 특허법원 ● 대전 ● 2017년 9월 6일

Pierre Véron

유럽 특허 변호사 협회(European Patent Lawyers Association) 명예회장
통합특허법원(Unified Patent Court) 전문가 패널 그룹 위원
절차규칙작성위원회(Drafting Committee of the Rules of Procedure) 위원



VÉRON **VA**
& ASSOCIÉS
A V O C A T S
Paris ■ Lyon

목차

- 유럽의 새로운 특허 시스템 도입 이유
- 유럽의 새로운 특허:
유럽 내 단일 효과를 가진 유럽 특허("단일특허")
- 유럽의 새로운 특허법원:
통합특허법원(Unified Patent Court, "UPC")

유럽의 새로운 특허 시스템 도입 이유

유럽의 현행 특허 제도의 문제점을 시정할 수 있는 새로운 시스템 도입 필요성이 대두됨:

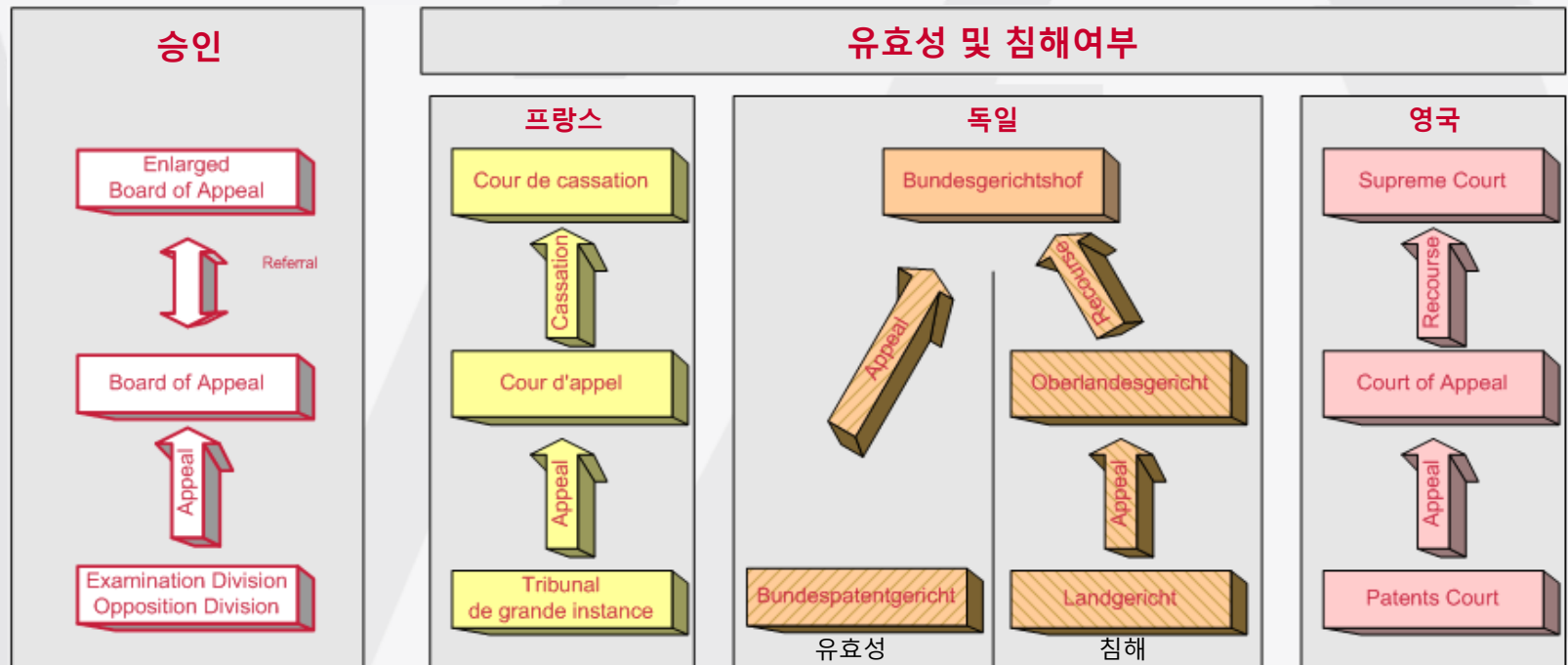
- 실질적으로 유럽 전역에서 보호되는 특허가 없음
- 관련 소송의 관할권이 각국 법원에 있음

**실제적인 특허 단일 보호가 결여됨:
현행 유럽 특허는 “번들(bundle)” 특허로 단일 특허가 아님.**

- 유럽특허청(European Patent Office, “EPO”)은 단일 특허 승인 절차를 운영함.
- 그러나 현재의 “유럽특허”는 유럽**연합**의 특허 또는 유럽 전역의 특허가 **아닌** 개별국가 특허의 묶음(bundle)에 불과함.
- 특허집행이 필요한 경우 각 개별국가 특허(“지정특허”)에 대해 개별적 집행이 요구됨.



현행 유럽특허는 “번들(bundle)” 특허임:
EPO의 승인을 받으면 “개별국가” 특허 시리즈가 되고 각 특허에 대해서는 개별적인 집행이 필요함.



유효성 및 침해 판단의 관할

유효성 및 침해 판단에 관한 소송의 관할권이 각 개별국가 법원에 있음. 그 결과 다음의 우려가 있음:

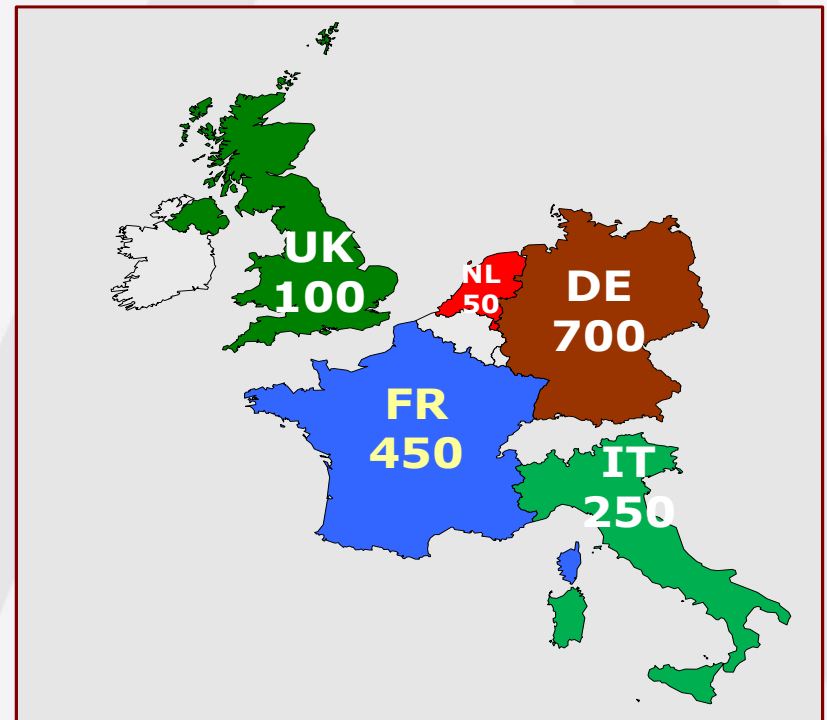
- 포럼(재판지) 쇼핑 전략(소송에 가장 유리한 법원을 선택할 수 있음)
- 판결의 상충
(각 국가의 법원이 "동일" 특허에 대해 반대되는 결정을 내릴 수 있음)

유럽 특허 소송: 수치

연간 신규 특허 사건 수(추정치)
(연간 50건 이상인 국가에 한함)

출처: Harhoff

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf



현행 제도에 따른 포럼 쇼핑(Forum shopping)

- 특허권자 또는 잠재적 피고
- 상대방 당사자의 사업장 소재지
- 제조 또는 마케팅이 이루어지는 장소
- 제품의 주된 시장
- 회사 규모

판결의 상충

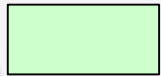
Novartis / Johnson & Johnson (콘택트 렌즈)



- 네덜란드: 특허의 유효성 및 침해사실 인정
2009년 2월 11일자 헤이그법원(*Rechtbank The Hague*) 판결
- 프랑스: 특허의 유효성 및 침해사실 인정
2010년 10월 27일자 파리항소법원(*Court of appeal Paris*) 판결
- 영국: 기재불비로 인한 특허 무효 결정(단, 신규성과 진보성은 충족)
2009년 7월 10일자 고등법원(*High Court*) 판결
- 독일: 신규성 부족으로 특허 무효 결정(단, 기재요건은 충족)
2009년 12월 10일자 연방특허법원(*Bundespatentgericht*) 판결

판결의 상충

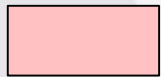
Novartis / Johnson & Johnson (콘택트 렌즈)



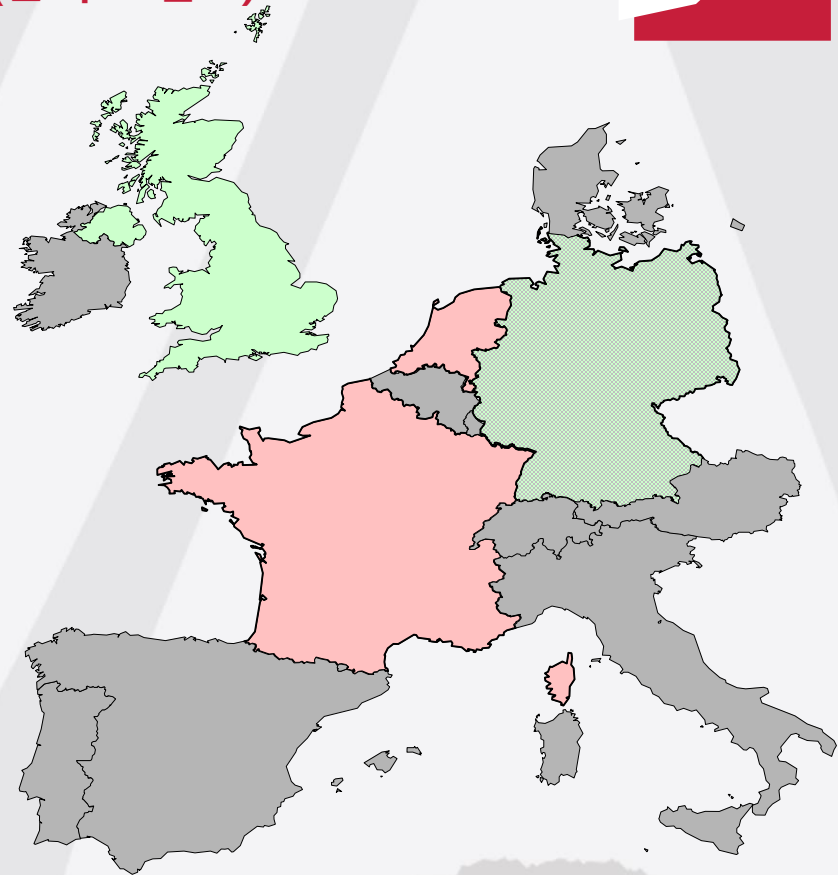
특허 무효 판결
신규성 충족, 기재불비



특허 무효 판결
기재요건 충족, 신규성 결여



특허 유효성 및 침해사실 인정



판결의 상충

MSD v generics EP 0 724 444

(안드로겐성 탈모 치료를 위한 피나스테리드 투약방법)

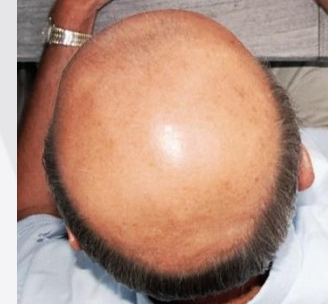


- 영국:
1심 특허 무효 결정
2007년 6월 6일자 고등법원(High Court) 판결
항소심 특허 유효성 및 침해사실 인정
2008년 5월 21일자 EWCA
- 독일: 특허 무효 결정
2008년 6월 26일자 연방특허법원(*Bundespatentgericht*) 판결
- 프랑스: 특허 무효 결정
2010년 9월 28일자 파리지방법원(*Tribunal de grande instance Paris*) 판결, 2015년 1월 30일자 항소심에서 이를 인용
- 스페인: 특허 무효 결정
마드리드 상사법원 및 항소법원(Commercial court and court of appeal Madrid)
- 네덜란드: 특허 유효성 및 침해사실 인정
2014년 4월 23일자 헤이그법원(*Rechtbank The Hague*) 판결
- 이탈리아: 특허 무효 결정(1심), 항소심에서 사건 화해종결

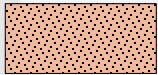
판결의 상충

MSD v generics EP 0 724 444

(안드로겐성 탈모 치료를 위한 피나스테리드 투약방법)



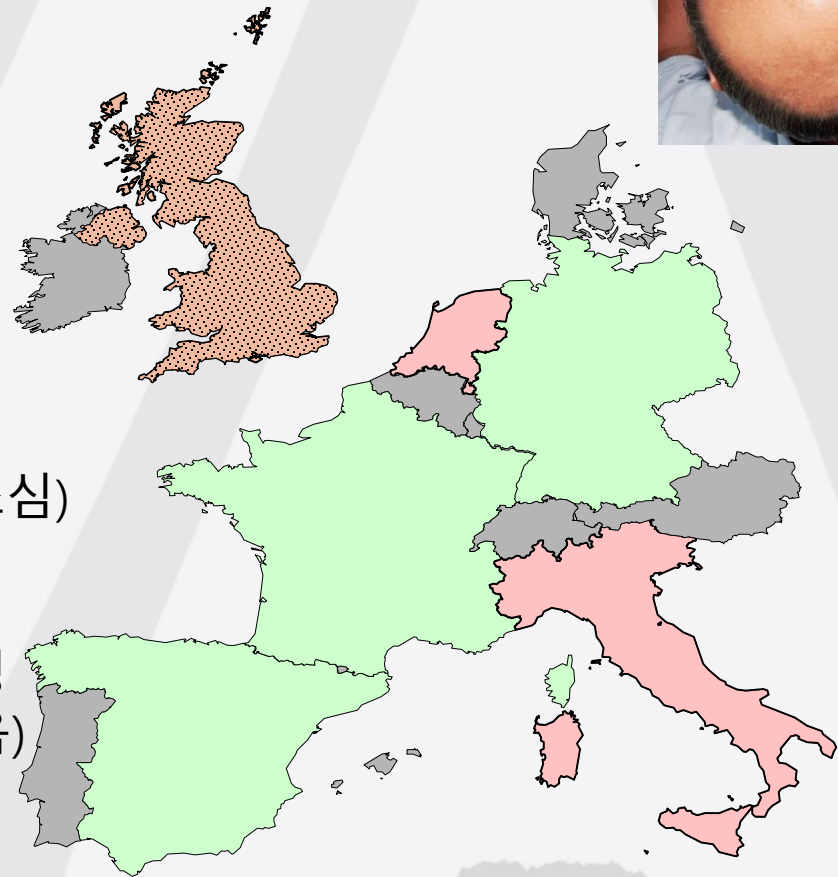
특허 무효 판결



특허 무효 판결(1심), 특허
유효성 및 침해사실 인정(항소심)



특허 유효성 및 침해사실 인정
(1심, 현재 항소 제기되지 않음)



유럽의 새로운 특허: 유럽 내 단일 효과를 가진 유럽 특허(“단일특허”)



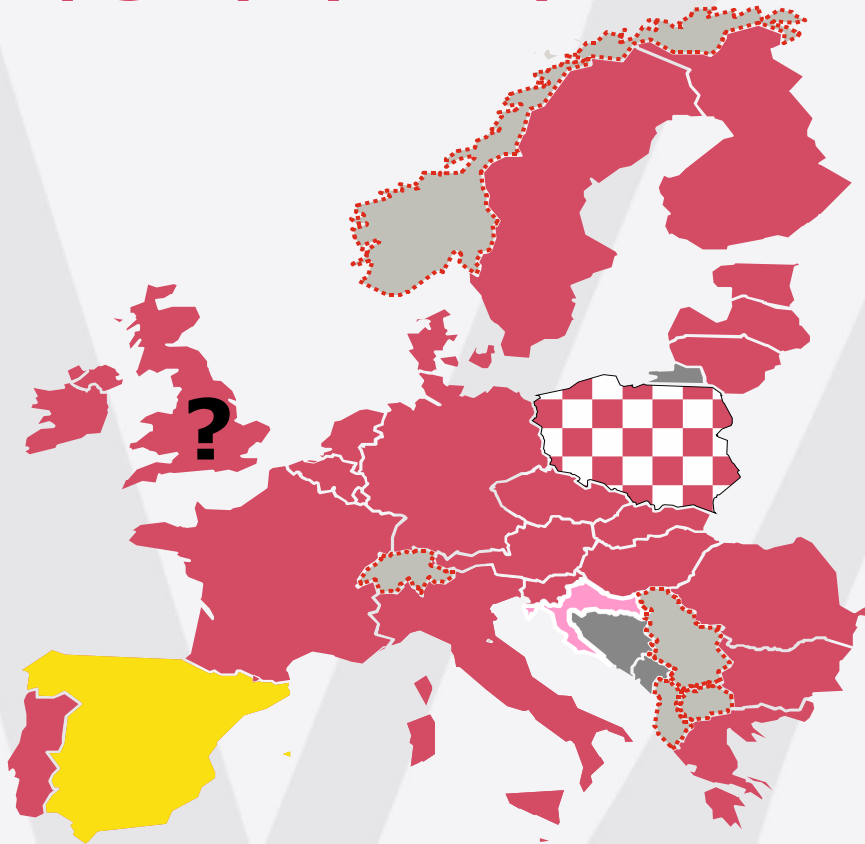
유럽의회 및
이사회(European
Parliament and the
Council)의 유럽
단일특허에 대한
규정(EU Regulations
on the Unitary
Patent) 조인
(2012년 12월 17일)

특허

- 유럽에 존재하는 특허는 다음의 세 종류임:
 - ▶ 개별국가별 특허
 - ▶ 전통적인 유럽특허(bundle 특허)
 - ▶ 단일특허 ("단일효력을 가진 유럽특허")
 - ▶ 국가에 따라 중복특허등록이 가능함:
개별국가 특허 + 유럽특허/단일특허(독일, 프랑스?, 네덜란드?)
- 단일특허가 모든 유럽 국가에 적용되는 것은 아님(스위스, 아이슬란드, 노르웨이, 터키는 적용 배제됨). 스페인, 크로아티아, 폴란드 외 몇몇 국가는 현재 비준 중임(체코, 슬로바키아, 루마니아 등); **영국?** (브렉시트)

단일특허(UP) 및 통합특허법원(UPC)

적용지역 범위



25 UP
(EPO + EU + UP)

폴란드
(EP+UP NON UPC)



스페인
(EPO+EU NON UP NON UPC)

크로아티아
(EU POST UP - POST UPC)

EPO
(NON EU)

(5개 범주로 구분됨: EU, EPO, UP, UPC)

유럽의 새로운 특허법원: 통합특허법원(Unified Patent Court, "UPC")

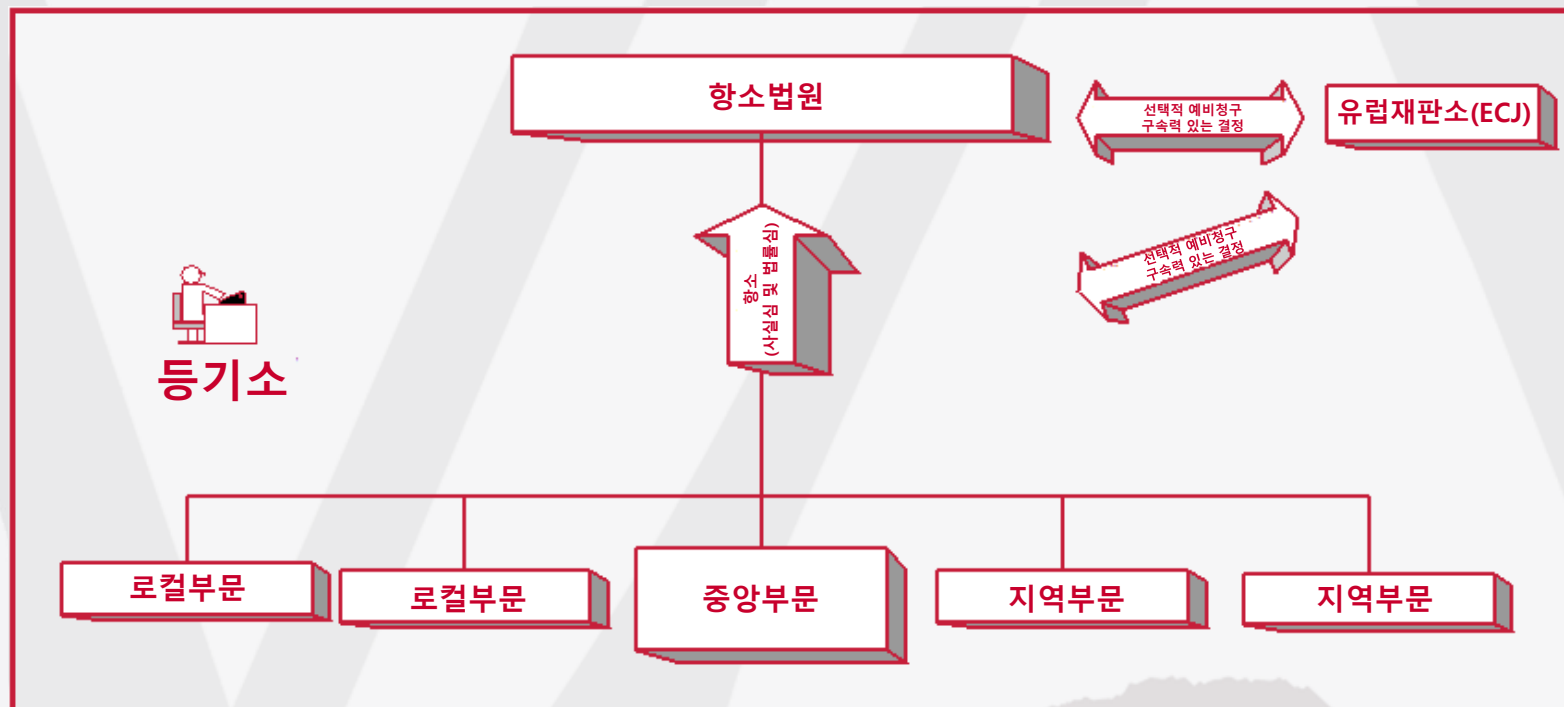


유럽연합 25개 회원국 대표가 통합특허법원(Agreement on a Unified Patent Court)에 대한 합의서에 조인함(2013년 2월 19일)

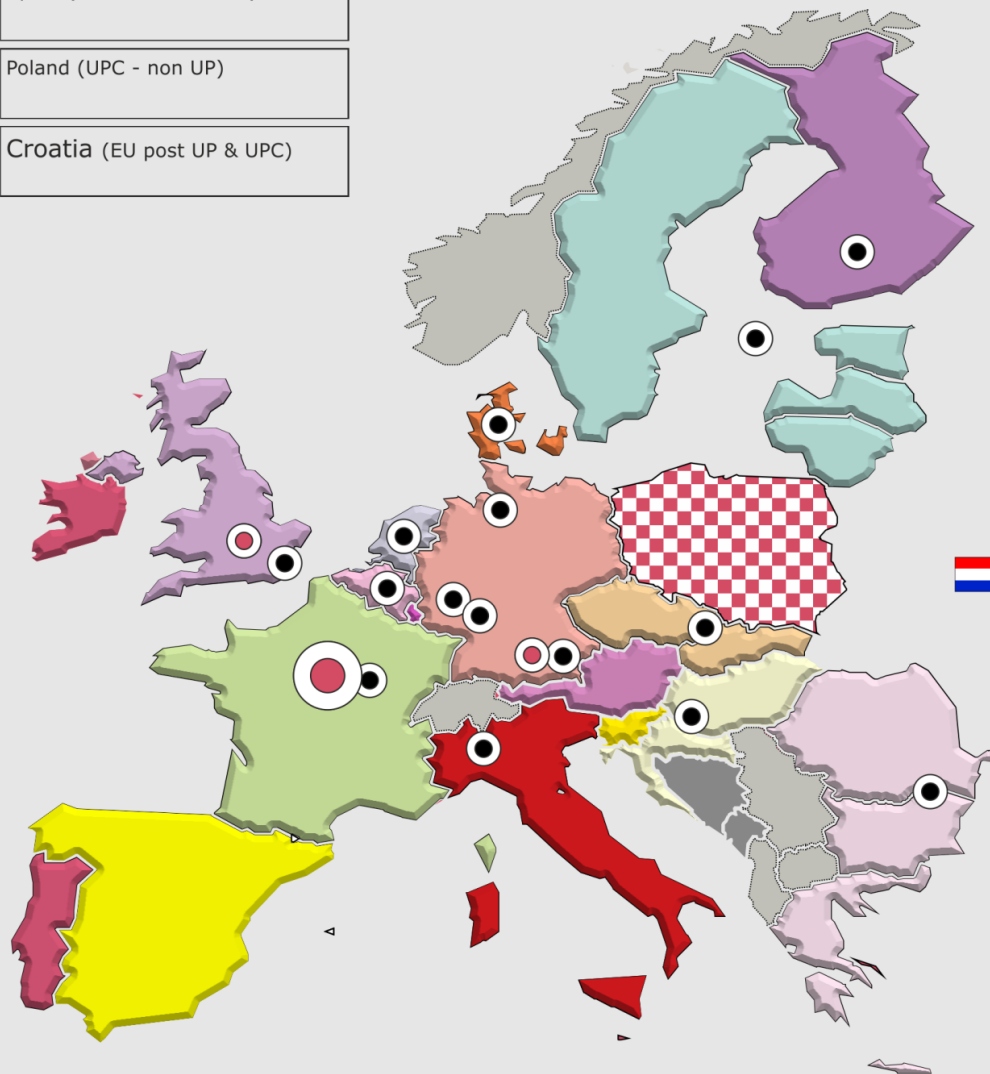
법원: 구조 및 구성원

- 통합특허법원(UPC)은 “복수의 EU 회원국에 공통되는” 새로운 법원으로서(연방법원이 아님) 각 개별국가에 더해 추가되는 법원임.
- 최고법원 단계가 없는 법원임(유럽최고재판소(ECJ)는 오로지 EU 법률 관련 사안만 심리함).
- 1심과 항소심 모두 전문판사가 주재함(유효성이 문제되는 사안에서는 기술전문판사도 배석함).
- 다국적 패널로 구성됨

통합특허법원 조직도



	Spain (non UP - non UPC)
	Poland (UPC - non UP)
	Croatia (EU post UP & UPC)



				Central Division also competent as "local" for: IE, LU, MT, PT
				Baltic Regional Division (SE, EE, LT, LV)
				Finland
				Denmark
				United Kingdom
				The Netherlands
				Germany (4 divisions)
				Belgium
				France
				Austria
				CZ-SK Regional Division ? (CZ, SK)
				Central Regional Division ? (HU, SI, HR)
				Eastern Regional Division ? (BG, CY, GR, RO)
				Italy (UP since 2015 - UPC)

법원: 재판지 및 포럼쇼핑(forum shopping)

- 과도기 동안(7년 내지 14년) 원고의 선택에 따라 각 개별국가법원과 UPC가 전통적인 (번들) EU 특허에 대해 동시 관할권을 가짐.
- 특허권자는 UPC 시스템의 적용을 “배제(opt out)”할 수 있음(단, 단일특허의 적용은 배제할 수 없음).
- 광범위한 포럼쇼핑 + 유럽 내 언어 쇼핑(UPC 조직 내에서도 중앙 또는 로컬 조직인지에 따라 가능).
- 미국에 비해 훨씬 광범위한 포럼쇼핑이 가능(침해발생지역 가능, 거주지에 한정되지 않음).

법원: 증거개시절차(discovery), 소송

- UPC에서는 증거개시절차(discovery)가 없음
- 가처분·가압류 가능
- 신속 절차(절차의 초기 단계는 사전에 정해진 일정에 따라 진행됨)
- 100% 전자 절차
- 특정 요청이 없는 한 모든 서면과 문서는 즉각 일반에 공개됨
- 서면 절차
- 사건관리(보고판사(judge-rapporteur)에게 상당한 권한이 부여됨)

법원: 공판, 구제수단

- 일반적으로 공판은 1일로 제한됨(증인 직접 심문은 예외)
- 소송개시일부터 판결선고일까지 약 1년 정도 소요될 것으로 예상됨
- 영구가처분의 폭넓은 청구 가능(법원의 재량판단에 따름. 단, 대부분의 경우 예외적인 경우에만 기각되는 것으로 보임)

최근의 불확실성

- 브렉시트 관련 사안(정치적, 법적)
- 일부 국가는 가출원으로 인해 준비위원회(Preparatory Committee)가 UPC 출범시기(2018년 초로 예정)를 재조정할 수 밖에 없다는 점을 들어 합의를 주저하고 있음
- 독일헌법재판소(German Constitutional Court)는 독일정부의 비준 중단을 권고(2017년 6월)

발효를 앞둔 준비

- 발효 전
- 과도기

발효 전 준비

- 개별국가 특허? 전통적인 “번들” 유럽특허? 단일특허?
양자 모두(개별국가 특허 + EP)?
청구언어?
특허출원에 기재할 출원인 순서?
- 협력 또는 공동연구에 대한 계약들 검토
- 공동소유 및 라이선스에 대한 계약들 검토

과도기 준비

- 참여할 것인지, 참여하지 않을 것인지
- 참여한다면, UPC와 각 개별국가 법원이 동시에 관할권을 가짐(청구인이 선택권을 가짐)
- 통합특허법원과 각 개별국가 법원의 적용법률이 상이한지?

법률 출처



2012. 12. 17.
단일특허보호를 통한 협력도모에 관한
규정 제1257/2012호



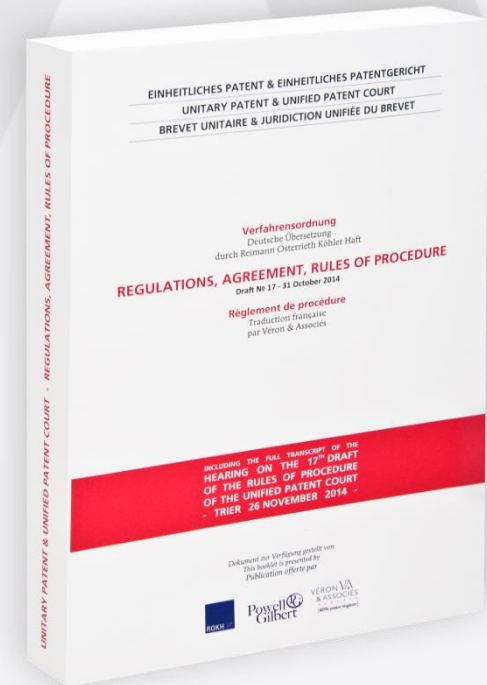
2012. 12. 17.
규정 제1260/2012호(번역문)



2013. 2. 19.
통합특허법원에 대한 합의 및 관련
법률안



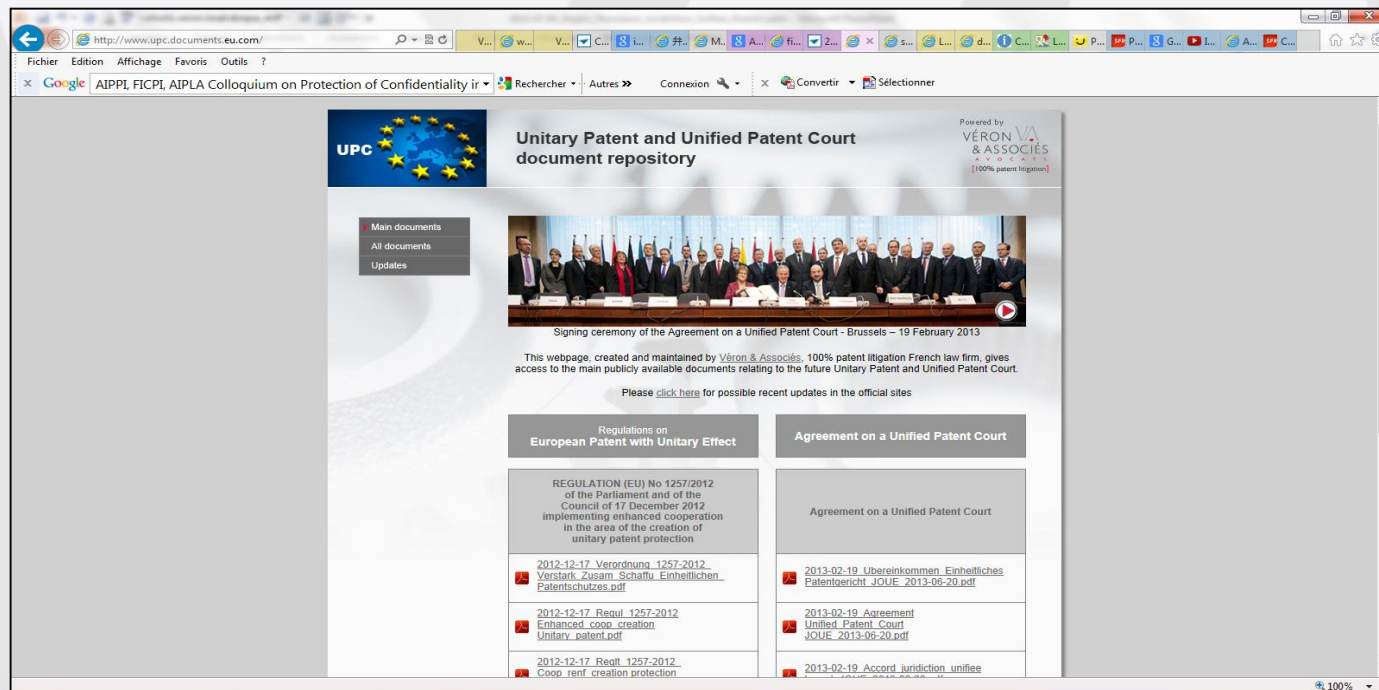
2015. 10. 19.
통합특허법원 절차규칙안(V18)



http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2014-10-31_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_DE-EN-FR_Draft_17_and_Trier_hearing.pdf

일반 공개된 문서들은 다음 링크에서 열람 가능함.

www.upc.documents.eu.com



Pierre Véron



1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

105, rue Président Édouard Herriot
69002 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

pierre.veron@veron.com
www.veron.com

감사합니다.

VÉRON 
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

