



새로운 유럽특허 제도, 2023년 6월 1일 시행... 임시 조치의 사전 시행에 따른 전략적 대응 필요

2022.12.27

새로운 유럽특허 제도의 발효 시기 확정

유럽의회 및 EU이사회가 2012년 12월 유럽단일특허(European Patent with Unitary Effect) 제도의 도입에 관한 REGULATION (EU) No 1257/2012(“UPR”)을 승인하고, 또한 EU 회원국들이 2013년 2월 이러한 유럽단일특허 제도의 도입과 병행하여 유럽특허의 유·무효, 침해사건을 전문적으로 심리하는 통합특허법원(Unified Patent Court) 설립에 관한 협정(“UPCA”)에도 서명한 이래 10여년의 시간이 흘렀습니다. 그 동안 새로운 유럽특허 제도는 유럽 각국에서 제기된 소송과 영국의 브렉시트 등 예상치 못한 우여곡절을 겪은 끝에 현재는 그 시행에 관한 법률적 장애가 모두 제거된 상태입니다. 유럽단일특허 제도의 발효 및 통합특허법원의 개원은 동일한 날에 이루어지는데, 현재 필수 비준국 중 하나인 독일에서 관련 규정의 비준만 마치면 그로부터 4개월이 되는 달의 첫 날 새로운 특허제도가 시행됩니다. 이에 통합특허법원측은 독일과의 일정 조율을 통해 독일이 2022년 12월 중에 관련 규정을 비준할 것을 전제로 2023년 4월 1일부터 새로운 제도가 시행될 것으로 공표하였으나, 2022년 12월 초에 그 시행시기를 다시 2개월 연장하기로 하였습니다. 따라서 유럽단일특허 제도 및 통합특허법원은 최종적으로 2023년 6월 1일에 시행되는 것으로 그 시행시기가 확정되었습니다.

새로운 유럽특허제도의 시행에 따른 변화

유럽단일특허 제도는 기존의 유럽특허제도를 대체하는 것이 아니라 그와 병존하는 제도입니다. 즉, 유럽단일특허는 일반 유럽특허와 구별하여 별개의 출원, 심사절차가 진행되는 것이 아니라, 일반 유럽특허와 동일하게 출원 및 심사절차가 진행됩니다. 다만, 해당 유럽특허에 대해 단일효과를 부여받으려는 경우에는 해당 유럽특허 출원에 대해 특허를 허용하기로 하는 결정이 유럽특허공보에 게재된 때로부터 1개월이 경과하기 전에 단일효과 부여를 신청할 수 있으며, 이에 따라 단일특허로 특허등록부에 등록됨으로써 단일특허로서의 효력이 발생하게 됩니다. 이와 같이 일반 유럽특허와 동일하게 출원이 이루어진 상태에서 당해 특허를 단일특허로 보유할지, 아니면 각 개별국가 별로 효력을 갖는 기존의 유럽특허로 보유할지 여부는 전적으로 출원인의 선택에 달린 문제입니다. 유럽특허가 소정의 요건 및 절차를 거쳐 단일특허로 등록되면, 모든 UPR 회원국(EU 27개 국가 중 스페인, 크로아티아를 제외한 25개국) 내에서 하나의 특허로서 통일적인 보호를 받게 됩니다.

이와 같은 단일특허제도의 도입과 함께 유럽특허 사건에 관하여 UPCA 회원국(EU 27개국 중 스페인, 폴란드, 크로아티아를 제외한 24개국) 전체에 대해 다국적 관할권을 갖는 통합특허법원도 설립됩니다. 통합특허법원은 1심법원(Court of First Instance)과 항소심법원(Court of Appeal)의 2심제로 구성되며, 1심법원의 경우 무효사건과 침해사건을 분리하여 심리하는 이원적 체제를 원칙으로 채택하고 있

습니다. 통합특허법원은 침해소송 및 무효소송뿐만 아니라 보전처분, 손해배상, 라이선스에 관한 소송 등 유럽특허의 제반 법률관계에 관한 사항을 포괄적으로 관할하게 되는데, 통합특허법원 제도의 도입과 관련하여 가장 유의해야 할 점은 통합특허법원의 심리대상과 판결의 효력입니다. 통합특허법원의 심리 대상에는 단일특허만 포함되는 것이 아니라, 기존의 일반 유럽특허도 포함되는데, 일반 유럽특허에 대한 통합특허법원 판결의 효력은 그 유럽특허가 등록된 모든 회원국에 대하여 미치게 됩니다. 즉, 일반 유럽특허의 경우, 단일특허로서의 효력이 인정되지 않는다 하더라도 통합특허법원에서 내린 판결의 효력은 당해 유럽특허가 등록된 모든 지역에서 단일하게 발생하게 되는 것입니다.

다만, UPCA는 위와 같은 일반 유럽특허에 대한 통합특허법원의 관할권에 관하여 소정의 유예기간 동안 예외 조항을 두고 있는데, 이를 Opt-Out 조항이라고 합니다. 즉, UPCA 발효 후 7년의 유예기간(위 기간은 추후 최대 7년까지 연장 가능) 동안에는 일반 유럽특허의 침해나 무효소송을 개별국가 법원에 제기할 수 있도록 하되, 특허권자에 대해서는 통합특허법원에 소송이 제기되지 아니한 경우에 한하여 자신의 특허에 관한 소송을 통합특허법원의 전속관할에서 배제(Opt-Out)할 권리를 부여하고 있습니다.

새로운 유럽특허 제도 시행 전의 중요한 임시 조치

2023년 1월 1일부터 단일효과 부여의 조기신청 및 특허허여 결정 연기신청 가능

유럽단일특허 제도는 2023년 6월 1일부터 시행되지만, 유럽특허청(EPO)은 유럽특허 출원인들에 대한 지원책의 일환으로 유럽단일특허 제도의 시행에 앞서 2023년 1월 1일부터 유럽특허에 대한 단일효과 부여 신청을 허용하기로 하였습니다. 따라서 2023년 1월 1일부터 2023년 5월 31일 사이에 미리 단일효과 부여 신청을 해주면 유럽단일특허 제도가 시행되는 즉시 단일특허로서의 효과를 향유할 수 있게 됩니다. 다만 이와 같은 조기 신청을 할 수 있는 경우는, 유럽특허협약(EPC) Rule Art. 71(3)에 따라 유럽특허 허여 결정을 하겠다는 통지를 받은 유럽특허 출원인에 한합니다. 한편, 앞서 언급한 바와 같이 유럽특허에 대한 단일효과 부여 신청은 유럽특허 허여 결정이 유럽특허 공보에 게재된 때로부터 1개월이 경과하기 이전에 해야 하는 시간적 제한이 있습니다. 따라서 유럽단일특허 제도가 시행되기 전에 유럽특허 허여 결정이 이루어져버리면 단일효과를 신청할 수 있는 기회를 상실하게 될 수도 있는바, 이에 유럽특허청은 2023. 1. 1.부터 유럽특허 허여 결정을 유럽단일특허 시행일 또는 그 직후로 연기하도록 신청하는 것을 허용하기로 하였습니다. 이 신청을 할 수 있는 경우 역시 유럽특허협약(EPC) Rule Art. 71(3)에 따라 유럽특허 허여 결정을 하겠다는 통지를 받은 유럽특허 출원인에 한합니다.

위와 같은 두가지 조치는 선택적으로 행사할 수 있습니다. 따라서, 유럽특허출원을 한 한국기업들 중 최근 유럽특허청으로부터 유럽특허 허여 결정을 하겠다는 통지를 받았거나 조만간 그러한 통지를 받게 되는 기업들이 있다면, 당장 2023. 1. 1.부터 단일효과 부여 신청을 할 수 있다는 점을 염두할 필요가 있습니다. 만일, 단일효과 부여 신청을 할지, 아니면 일반 유럽특허로 유지할지 여부를 여전히 결정하지 못한 상태이고 그 결정에 어느 정도 시간이 필요하다면, 유럽특허 허여 결정의 연기신청을 하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 이러한 신청은 일정한 형식에 따라 해야 유효한 것으로 인정되는바, 이에 유럽특허 대리인과의 협의가 필수적이라고 할 수 있습니다.

Sunrise Period & Opt-Out

통합특허법원이 개원하게 되면 일반 유럽특허에 관한 사건에 대하여도 관할권을 갖지만 앞서 언급한 바와 같이 유예기간 동안에는 그러한 관할권이 Opt-Out에 의해 배제될 수 있습니다. 하지만 특정 특허에 관한 Opt-Out 권한은 통합특허법원에 당해 특허에 관한 사건이 제소되어 있지 아니한 경우에 한하여 행사할 수 있도록 설계되어 있습니다. 따라서 현실적으로 일반 유럽특허에 대한 통합특허법원의 관할권이 실제로 배제되는지 여부는, 통합특허법원에 소송이 먼저 제기되는지, 아니면 Opt-Out을 먼저 하는지에 따라 결정되는데, 이에 일반 유럽특허에 도전하는 측에서 특허권자의 Opt-Out 권한을 무력화시키기 위해 전략적으로 미리 통합특허법원에 제소하는 경우가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우에 대비하여 UPCA 발효를 위한 최종 비준서가 기탁된 이후 UPCA가 실제 발효할 때까지의 3개월(sunrise period)의 기간 동안 일반 유럽특허의 권리자가 미리 Opt-Out을 등록할 수 있도록 함으로써 기존의 권리관계에 관한 법적 안정성이 보장

될 수 있도록 하는 조치가 마련되었습니다.

통합특허법원이 2023년 6월 1일에 개원하므로 sunrise period는 2023년 3월 1일부터 시작됩니다. 즉 통합특허법원이 개원하기 이전인 2023년 3월 1일부터 일반 유럽특허의 권리자에게는 Opt-Out을 할 기회가 부여되는 것입니다. 일반 유럽특허에 대해서도 통합특허법원을 통해 소송을 진행하면 소송비용 등 여러가지 측면에서 유리한 경우도 있지만, 그 반대로 한번의 소송으로 유럽 각국에 등록되어 있는 특허가 일거에 무효로 될 수도 있습니다. 그러므로 sunrise period 동안 미리 Opt-Out을 해 둘지 여부에 관하여는, 해당 특허의 유효성의 정도, 침해 행위의 발생 가능성, 예상되는 침해행위의 분포나 범위 등을 심도있게 검토하여 결정할 필요가 있습니다. 특히 일반 유럽특허에 관하여 특허권자 또는 출원인이 복수로 존재하는 경우에는 모든 특허권자 또는 출원인이 공동으로 Opt-Out 신청을 하여야 하므로 이러한 경우에는 미리 공동 신청인들 사이에 의견 조율을 해 두어야 한다는 점을 유의할 필요가 있습니다.

관련구성원

임보경

변호사

02-316-4041

bklim@shinkim.com

최재훈 (Kyle J. Choi)

외국변호사

02-316-4088

kjchoi@shinkim.com

박민영

외국변호사

02-316-1689

mypark@shinkim.com