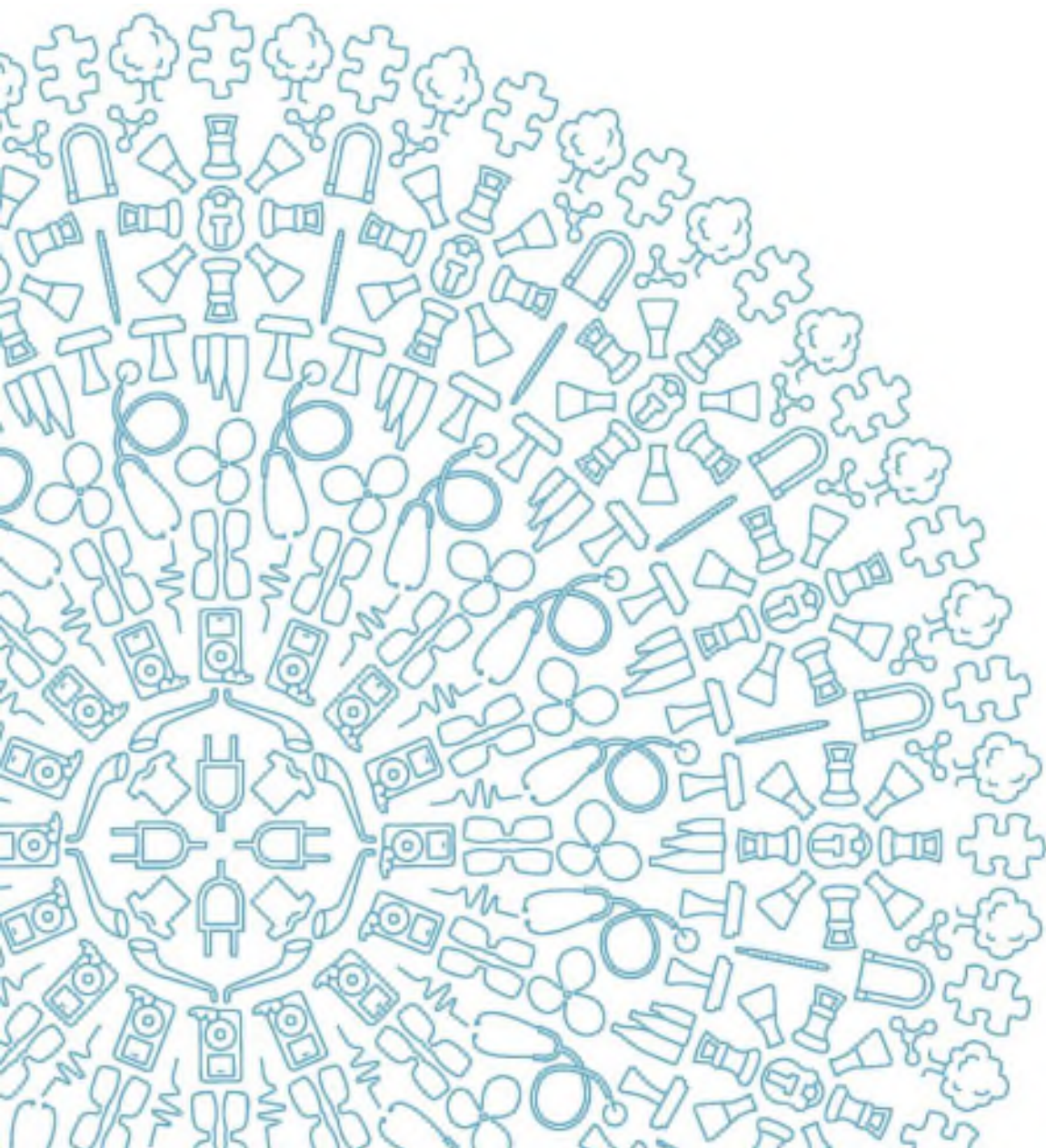


유럽의 신규 단일 특허  
및 통합 특허 법원 제도에  
대한 가이드





## 목차

서문	2
개정 이유는? - 간략한 역사	2
신규 제도의 법적 체계	2
제도의 개요	3
제도에 대한 자세한 설명	3
단일 특허	3
UPC 조직	4
법적 절차의 언어	5
사법 임용	5
관할권	6
과도기	6
UPC 조직의 실제적 결과	7
결론	7
고객을 위한 Bristows 의 서비스	8

## 서문

본 가이드는 유럽에서 특허를 취득하고 집행하는 현 제도의 개정에 대한 안내를 목적으로 작성되었으며, 이 개정은 2020년에 도입될 것으로 예상합니다<sup>1</sup>.

그 시점부터는 현 유럽 특허 제도 사용자들은 대부분의 EU 국가에 적용되는 하나의 '단일' 특허를 사용할 수 있게 되며, 기존 특허 및 향후 유럽 특허가 신규 통합 특허 법원 (이하 'UPC')의 관할권을 따라야 함을 알게 될 것입니다.

본 가이드는 UPC의 간략한 역사와 현황을 안내해 드릴 것입니다. 또한 이 제도의 법적 체계 및 개요를 살펴보고, UPC의 운영 방식과 신규 제도 실시와 함께 사용자가 예상할 수 있는 일부 유용한 통찰을 제공할 것입니다.

## 개정 이유는? - 간략한 역사

EU가 일찍이 내세웠던 정치 목표 중 하나는 특허 승인 및 집행을 모두 포함하는 범유럽 특허 제도를 만드는 것이었습니다. 그러나 이 목표의 실현은 쉽지 않았습니다. 하나의 중대한 진전은 1973년 서명된 유럽 특허 협약 (이하 'EPC')이었습니다. 이에 의거하여, 뮌헨에 EPO가 설립되었고, 1978년부터 일원화된 신청 절차를 통해 유럽 특허를 승인해 왔습니다.

새로운 합의의 형태가...  
특히 논리적이거나  
최적은 아닐 수 있으나 이는  
정치적, 법적 발전의  
결과입니다...

그러나 특허 승인 시 특허권자는 해당 유럽 특허를 검증하는 국가들을 선택해야 하며, 이로 인해 단일 유럽 특허 신청은 본질적으로 다수의 국가 특허들을 모은 '번들 (bundle)'로 변해왔습니다. 승인 후 9개월 내에 법적 절차가 시작된 경우에 전체 번들은 일원화된 (그리고 많은 비판을 받은) 반대 절차를 지속적으로 따라야 하는 한편, 그 집행은 항상 해당 국가 법원의 사안이었습니다. 이는 규정 EC 1215/2012<sup>2</sup>에 명시된 브뤼셀 협정에 준해, 유효성이 전적으로 해당 국가 법원의 사안이 되기 때문입니다.

일원화된 절차로 특허를 승인하지만 개별 국가 집행을 요구하는 이 제도를 바꾸고자 했던 정치적인 소망은 40여 년 전에 EPC가 서명된 이후에도 변함이 없어, 공동체 특허 협약을 통한 시도는 실패했다고 할 수 있습니다. EPC에 대한 선택적인 소송 절차라는 새로운 시도가 1999년 파리에서 논의되고 수년 간 진전되었으나, 이 또한 실패로 끝났습니다. 그러는 동안, 위원회 또한 공동체 특허 설립을 2000년에 제안하였습니다. 다양한 오류와 함께 시작된 위원회의 상황은 현재 우리가 알고있는 단일화된 효과를 갖는 유럽 특허 (일반적으로 '단일 특허'라고 간단히 지칭) 제도입니다. 동시에 이러한 특허 및 기존 유럽 특허 집행을 위한 중앙화된 신규 법원을 설립하기로 합의 또한 이루어졌으며, 이 법원은 현재 알려진 UPC입니다.

아래에서 간략히 설명하고 있듯이, 새로운 합의의 형태는 논리적이거나 최적으로 보이지 않을 수 있는데, 이는 2009년부터 2012년에 이르는 기간의 정치적, 법적 발전의 결과로, 특히 다음 두 가지 사안이 이에 해당합니다. 첫째, 2011년 3월에 CJEU는 신규 제도를 만들기 위해 제안된 합의가 비 EU EPC 국가들을 포함하므로 불법이라고 해석되는 의견을 발표했습니다. 이는, 스위스 등의 비 EU 국가의 유럽 특허 국가 지정 및 판결이 가능한 단일 법원의 설립 가능성을 배제 시킵니다. 둘째, 이후 25개 유럽 국가로 확장된 관련 국가들은 언어 문제 (필시 부당하게 스페인과 이탈리아를 비난했던)에 관한 교착상태를 끝내기 위해, 단일 특허를 위한 '협력 개선' 절차를 시작했습니다.

## 신규 제도의 법적 체계

위에서 설명한 대로, 정치적, 법적 제약으로 인해 신규 제도는 세 개의 각각 유기적으로 연결된 법적 제도를 통해 만들어졌습니다. 첫 번째 두 제도는 EU 규정 1257/12 및 1260/12이며, 이는 일반적으로 각기 '단일 특허 규정' 및 '언어규정'으로 지칭됩니다. 이 두 문서는 모두 시행 중이지만 세 번째 법적 문서인 UPC 협약이 시행될 때만 효력을 발생합니다. 이 협약은 25개 EU 국가 (그러나 기술적으로 EU와 연계되지 않은) 간 조약으로 단일 특허 및 관습적 유럽 특허 소송을 위한 일반 법원을 설립합니다.

신규 제도는 세 개의 각각  
연결된 법적 제도를 통해  
설립되었습니다..

<sup>1</sup> 이는 2017년 3월 31일 독일에서 제기된 헌법소원의 기각 여부와 브렉시트의 영향에 따라 좌우됩니다.

<sup>2</sup> 많이 알려진 규정 EC 44/2001의 재투표 버전입니다.

이 협약은 2013년 2월 19일에 서명되었지만 영국, 프랑스 및 독일 그리고 그 외 10개 가맹국들의 승인을 받은 후에야 발효될 수 있습니다. 비준 절차는 영국이 2016년 6월 유럽연합을 탈퇴한다는 결정으로 시간이 더 오래 걸렸지만 이제 독일의 비준만 남았습니다.

## 제도의 개요

새 합의에 준해 2007년 3월 1일<sup>3</sup> 이후의 모든 신청을 포함한 (신청자들에게 중요) 유럽 특허 신청자들은 관련된 참여 국가들에 대한 국가 지명 대신 단일화 효과가 있는 특허를 요청할 수 있게 됩니다. 그러나 여전히 전통적인 방식으로 기타 비참여 EPC 국가들 (스페인, 스위스 등) 을 추가로 지명하는 것도 가능합니다. 단일 특허는 검증

번역본을 제출하도록 요구할 것입니다.

UPC는 단일 법원이지만, 다수의 국가에 분원을 두어 침해 및 취소 소송을 처리할 것이며, 대개 청구가 신청된 곳에서 심사가 진행될 것이며, 내려진 판결 및 명령은 소송을 심사하는 분원에 상관없이 모든 관련 국가에서 효력이 있게 됩니다. UPC는 단일 특허뿐 아니라 (7-14년의 복잡한 과도기를 따르지만) 기존 유럽 특허 및 보충적 보호 인증서 (이하 'SPC') 에 대해 전속 관할권을 보유할 것입니다. 따라서 이 제도는 소급적 효력을 포함한 상당히 중요한 효력을 지니며, UPC가 설립될 때 기존의 모든 유럽 특허 하나하나에 영향을 주게 될 것입니다.

## 제도에 대한 자세한 설명

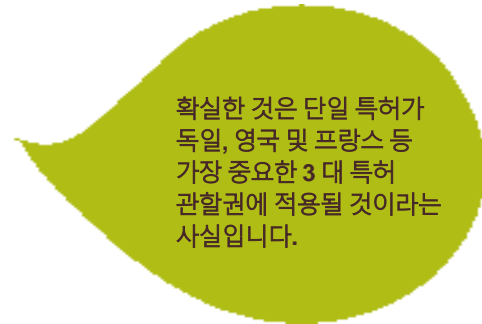
### 단일 특허

단일 특허는 2007년 3월 1일 이후 관습적 유럽 특허 신청을 대상으로 승인될 것입니다. 이것은 제도가 시작될 때 계류중인 유럽 특허신청들을 포함할 것입니다. 하지만, 몰타가 2007년 3월 1일에서야 유럽특허청(EPC)의 회원국이 되었기 때문에, 그 전에 접수된 신청들은 몰타를 포함하지 않았습니다(몰타는 그 이후 통합특허(UPC) 협정을 비준했습니다). 결과적으로, 2007년 3월 전에 접수된 신청들은 단일한 효력 혜택을 받지 못할 것입니다. 크로아티아는 아직 이 제도에 가입하지 않았으나, 만약 크로아티아도 가입 할 경우, 효과가 시작되는 날짜는 크로아티아가 EPC에 가입한 2008년 1월이 됩니다.

특허 기소 절차는 영향을 받지 않을 것으로 예상되나, 승인 시 1개월 내에 단일화 효과를 요청할 수 있는 새 옵션이 생길 것으로 보입니다. EPO는 이 절차 및 EU가 위임한 단일 특허 관리와 관련된 기타 실제적인 문제에 적용되는 새로운 규정을 마련할 것이며, 특히 이는 갱신 수수료 수준 설정을 포함합니다.

단일 특허에 관한 한 가지 일반적인 오해는, 모든 유럽연합 국가들이 단일 특허 및 언어 규정에 모두 참여했으며 UPC 협약에 서명했던 모든 국가들 (현재 25개국으로 스페인, 폴란드 및 크로아티아를 제외한 EU 전체 국가) 에 대해 이것이 효력을 갖는다는 것입니다. 그러나 정확한 적용범위는 논의 대상인 유럽 특허 신청에 대한 승인 시 UPC 협약을 승인한 국가 수에 따라 다릅니다. 더 많은 국가가 승인을 해도 개별적인 단일 특허에 의해 취득된 적용범위가 증가되는 것은 아니며, 지리적 적용범위는 특허 승인 시점에서 항상 고정됩니다<sup>4</sup>. 그러나 이미 확실한 점은 단일 특허가 독일, 영국 및 프랑스 등 가장 중요한 세 개의 특허 관할권과 (이들 국가는 제도가 실행되기 전 이미 UPC 협약에 서명하고 승인 문서를 예치함), 또한 승인 문서를 예치하는 그 외 국가에 (2018년 2월 기준으로 14개국)

3



위에서 간략히 언급한 대로, 특허 승인 시 검증 수수료는 없으며, 제도 시행 초기 6-12년 간 한 편의 번역본을 제출해야 합니다. 번역 요구사항은 언어와 관련된 모든 문제를 극복하기 위한 조치입니다. 역사적으로 그리고 많은 국가에서 현지 언어로 번역할 필요성을 배제한 런던 협정의 통과에도 불구하고, 일부 국가는 특허를 자국민에게 생산한 언어로만 승인해서는 안 된다는 우려를 명백히 밝혔습니다. 따라서 언어 규정에 준한 언어 제도는 모든 단일 특허가 최소한 영어로 제공 되도록 해야 합니다.

이에 따라 EPO에 프랑스어 또는 독일어 (총 특허 중 약 25%) 로 신청된 특허의 영어 번역이 요구됩니다. 또한 영어로 신청된 단일 특허를 다른 EU 공식어로 번역할 것을 요구하는 상호 조항도 있습니다. 어느 언어도 가능하므로, 현재로서는 단일 특허가 스페인어로 확장될 수는 없지만 가까운 시일 내에 스페인어도 포함될 수 있습니다. 또는 핀란드어나 네덜란드어 등 널리 사용되지 않는 언어로도 번역이 가능할 수 있습니다.

<sup>3</sup>몰타(Malta)가 EPC에 가입한 날짜.

<sup>4</sup>또한 이로 인해 단일 특허에 대해 검색할 때 상당한 혼동이 발생할 수 있습니다. 해당 특허의 적용범위를 설정할 때 많은 주의가 필요하기 때문입니다.

단일 특허를 받아들이는 데 있어, 갱신 수수료 수준은 중요한 요인입니다. 신청자들에게 매력적인 단일 특허를 제공하는 일과 특허를 승인하는 EPO 가 수입과 지출을 맞추도록 하는 일 사이에서 미묘한 균형을 유지해야 합니다.

상위 4 개국 (True Top 4) 에 근거한 갱신 수수료 설정 협약은 체결되었으며, 이는 대체로 독일, 프랑스, 영국 및 네덜란드에서 유럽 특허를 갱신하는 것에 상응합니다<sup>5</sup>. 이 수수료 수준이 얼마나 매력적일지는 두고 볼 일입니다.

현재 국가 갱신에 지급하고 있는 금액보다 더 많이 지급하고자 하는 신청자는 많지 않습니다. 지금처럼 상대적으로 저성장 기간에, 심지어 중국, 싱가포르, 말레이시아 등 이전에는 덜 중요했던 국가들과 기타 신흥 시장에서의 특허권 보호 압력이 증대하는 때에, 갱신 수수료 예산을 올리려는 회사는 (있다손 치더라도) 거의 없을 것입니다. 따라서 대부분의 특허권자들은 간단한 계산을 통해 더 저렴한 선택을 할 가능성이 있습니다.

모든 국가에서 보호 받거나 전혀 보호받지 못한다.

현 제도하에서는 신청자들이 여섯 개 또는 일곱 개의 국가에서의 검증으로 시작해서, 수년 후에는 세 개, 두 개 또는 단 한 개의 국가에서의 특허를 받는 경우가 있었습니다. 단일 특허에서는 이러한 일은 가능하지 않습니다. 단일 특허에서는 모든 국가에서 보호를 받거나 아니면 전혀 보호를 받지 않게 됩니다.

모든 국가에 특허를 신청하고 결국 스페인 및/또는 스위스에서만 특허의 보호가 이루어지는 옵션은 그다지 만족스러워 보이지 않습니다. 따라서, 일부 특허권자는 장기적인 비용의 검증 및 갱신 수수료 측면에서 단기적인 비용절감의 유혹을 받을 수 있습니다.

#### UPC 조직

UPC 는 등기소, 제 1 심, 제 2 심으로 구성된 단일 법원입니다. 등기소와 상소 법원은 룩셈부르크에 주재할 것이지만 CJEU 와는 전혀 관계가 없습니다. 법원은 1 심 판결에서 (잠정 및 최종) 청원을 받습니다. 이 UPC 의 1 심 조직은 다소 복잡합니다. 그 근본 철학상, 특허 취소 및 침해해 선서를 위한 신청서는 중앙 분원에 제출해야 하는 반면, 침해 소송은 침해가 발생하거나 피고인이 거주하는 현지 분원에 제출해야 합니다. 그러나, 중앙 분원 또한 광범위한 관할권이 있어서 침해 소송을 심리하고 현지 및 지역 분원은 취소에 대한 맞고소를 심리할 수 있습니다.

중앙 분원의 침해 관할권은 현지 및 지역 분원에서 이전된 소송을 심리할 뿐 아니라 (드문 경우임), 특히 특정 국가가 소송을 심리할 수 있는 자체 분원을 보유하지 않기로 선택했을 경우, 중앙 분원이 대신 관할권을 갖습니다.

현재 조직으로 볼 때, 참여 국가의 약 절반 정도가 현지 또는 지역 분원을 갖게 될 것입니다. 따라서 현재 알려진 바에 의하면, 많은 동부 및 남부 유럽 국가에서의 피고의 소송 및/또는 침해행위가 중앙 분원에서 처리될 것입니다.

심지어 중앙 분원 조직도 간단하지 않은데, 그 이유는 정치적인 이유로 파리, 런던 및 뮌헨 등 세 장소에서 관할권을 공유하기 때문입니다 (이 마지막 경우는 EPO 와 아무 관계가 없다는 것이 내포됨). 분원은 소송의 주제에 따라 나뉘어 집니다. 간단히 말하면, 화학 및 의약은 런던에서 심리하고 기계 공학 소송은 뮌헨에서, 나머지 분야는 파리 (또한 중앙 분원의 공식적인 본부임) 에서 심리할 것입니다. 지난 10 여 년 간 EPO 반대측에서 이러한 소송을 분류한 것에 의하면, 소송의 48%는 파리에서, 42%는 런던에서, 그리고 9%는 뮌헨에서 심리하게 될 것입니다.

중앙 분원의 완전한 분류는 다음 전용 UPC 마이크로사이트의 입법 및 문서 섹션을 참조하세요: [bristowsupc.com](http://bristowsupc.com)

소송이 심리되는 장소와 소송 절차 언어는 전혀 관계가 없습니다. 중앙 분원 소송 시, 소송 언어는 특허의 언어, 즉 특허를 신청했던 언어가 될 것이며, 이는 (대략) 영어가 소송의 75%, 독일어가 20% 그리고 프랑스어가 5% 정도 될 것입니다.

비중앙 분원은 두 유형으로 구성될 것입니다. 첫번째는 현지 분원, 두번째는 지역 분원입니다. 현지 분원은 개별 국가가 주도하게 되며, 현재 예상에 따르면 현지 분원이 들어설 국가는 다음과 같습니다.

독일	영국
프랑스	네덜란드
벨기에	아일랜드 <sup>6</sup>
덴마크	핀란드
오스트리아	이탈리아
슬로베니아 <sup>6</sup>	

<sup>5</sup>특허 신청자들은 이탈리아(EP 검증에 있어 네 번째로 인기가 많은 국가)보다는 네덜란드를 이용했습니다. 이탈리아는 단일 특허 부문에 늦게 가입했기 때문입니다.

<sup>6</sup>아일랜드와 슬로베니아는 아직 비준하지 않았습니다.



지역 분원은 국가 단체들 (거리 상 가깝지 않아도 됨) 이 주도하게 되며, 현재 예상에 따르면 단 한 개의 지역 분원이 다음 국가들에 의해 공유될 것입니다.

스웨덴	리투아니아
에스토니아	라트비아

그 외 여러 국가 단체가 논의 되고 있다는 소문이 있지만 현재 가장 유력한 다른 지역 분원을 구성할 국가들은 다음과 같습니다.

체코 공화국 및 슬로바키아
헝가리, 크로아티아 및 슬로베니아

그러나 이러한 논의는 결실을 맺지 못했고 실제로 크로아티아는 UPC 협약을 서명도 하지 않았습니다.

국가가 현지 분원을 보유하고 동시에 지역 분원을 공유하는데 대한 제약은 없으며, 한때 이탈리아가 남유럽 분원을 설립하기 원한다는 소문이 있었습니다.

이미 언급한 바와 같이, 현지 분원도 없고 지역 분원도 공유하지 않는 국가의 소송 시, 중앙 분원이 기본 현지 분원으로서의 역할을 할 것입니다.

#### 법적 절차의 언어

앞에서 중앙 분원의 소송 절차 언어, 즉 특허 언어에 대해 간략히 언급했습니다. 그러나 현지 및 지역 분원에서 소송 절차 언어는 해당 분원에 따라 상이하고 다양할 수 있습니다. 가맹국은 자체 분원에서 사용할 수 있는 언어 또는 복수의 언어들을 지정할 수 있습니다. 당연히, 이에 관해 의견을 제시한 대부분 현지 및 지역 분원은 자국의 언어 또는 언어들을 지정할 것이라고 말했습니다. 그러나 많은 국가 (대다수) 는 영어 및 현지 언어들로 운영하기 원하는 의향을 표시했고, 실제로 스웨덴/발트 해 지역 분원은 영어로만 운영 하겠다고 했습니다.

중요한 점은 언어와 관련하여 규정 위원회에서 특허권자에게 언어 선택권을 제공하는 한편, 법원이 여러 언어를 사용할 수 있게 허용하는 “영어 제한” 방식으로 알려진 합의를 채택한 것입니다<sup>7</sup>. 이 방식은 현지 언어도 사용할 수 있다는 점을 감안할 때 특히 독일 및 프랑스 현지 분원이 영어를 선택으로 제공하도록 권장할 것 같습니다.

#### 사법 임용

사법 패널 구성에 관한 규정은 다음과 같습니다.

중앙 분원은 국적이 다른 사법 판사 두 명과 기술 판사 (국적 불문) 한 명을 보유할 것입니다. 따라서 예를 들어, 런던에 소재하는 중앙 분원의 법원은 비록 영어로 소송이 진행되므로 실용적인 이유로 대부분 영어 모국어 판사를 쓰게된다 할지라도 본질적으로는 영어가 모국어인 판사를 포함하지 않아도 된다는 점을 주의해야 합니다.

지역 분원들은 현지 사법 판사 두 명과 국적이 다른 사법 판사 한 명을 보유할 것입니다. 또한 유효성이 현안이 되는 소송에서 국적에 상관없이 네 번째 기술 판사를 추가할 수 있습니다.

다수의 특허 소송이 이전부터 존재하던 국가의 현지 분원들은 지역 분원과 동일한 합의에 따르며, 그렇지 않을 경우 현지 사법 판사 한 명과 다른 국적의 사법 판사 두 명 (동일 국적 가능), 그리고 필요할 경우 국적 불문의 네 번째 기술 판사를 보유할 것입니다. 소송 건수는 3년 간 연간 50 건 한도로 명시되어 있습니다. 그런데 ‘소송’이 정의되지 않았습니다. 예를 들면, 영국에서의 단일 소송은 독일에서 복수의 별도 소송이 될 수 있습니다. 장기 평균치로, 영국의 단일 소송은 독일에서 약 2.5 건의 소송에 상응하는 것으로 산정되었습니다. 따라서 이 목적을 위해 어떤 기준으로 소송 건수를 세어야 할지 여전히 불확실하고, 특허 건수, 피고 그리고침해와 유효성을 불문하고, 하나의 ‘소송’ 건수를 세는 것이 하나의 소송을 의미한다면, 네덜란드 같이 그 어떠한 기준으로도 특허 소송 경험이 충분하지만 50 건수 한도를 충족할 수 없는 국가들에게 이는 중요할 수 있습니다.

또한 이러한 소송 건수를 세는 기준은 현지 분원의 경우 다른 맥락에서 중요하다는 점이 주목됩니다. 한 국가가 보유할 수 있는 현지 분원 수 역시 이러한 기준에 따라 결정됩니다.

300 건수 이상의 소송을 처리한 국가에 한해 첫 번째 100 건수를 초과 후 매 100 건수당 한 개의 추가 분원의 설립이 최대 네 개까지 허용됩니다. 어떠한 기준으로도 독일은 네 개의 분원을 보유할 자격을 갖게 될 것입니다. 영국의 경우에는 독일식 계수 방식으로는 세 개 또는 네 개의 분원이 되지만 영국식 계수 방식으로는 단 한 개의 현지 분원에 대한 자격을 갖게 될 것입니다. 그러나 이 문제가 중요한지 여부는 앞으로 지켜봐야 합니다. 현지 분원에 추가 패널을 만드는 데 제약도 없고 이러한 분원이 실제로 관련 국가 내 소재할 위치에 대한 제약이 없기 때문입니다.

<sup>7</sup> 규정의 규정 14 참조.

### 관할권

UPC는 모든 단일 특허 그리고 기존 및 향후 유럽 특허에 대한 관할권이 있습니다. 이 관할권은 국가 특허 사무소에서 승인한 순수 국가 특허나 기타 IP 분쟁까지는 연장되지 않습니다. 단일 특허를 포함하여 라이선스에 관한 특허 소유권 또는 분쟁과 관련된 소송은 UPC에서 심리할 수 없지만 이러한 문제는 특허의 침해 및/또는 유효성에 관한 소송의 일환으로 판결될 수 있습니다<sup>8</sup>.

단일 특허의 침해 및 유효성에 관한 관할권은 간단합니다. 특허가 통합 효력으로 승인되면 특허권자는 이를 UPC에서 집행하는 것에 대한 반복 불가한 약속을 해야 하며, 취소 및 선언적 비침해 소송도 마찬가지로 UPC에서만 집행할 수 있습니다. 그러나 상대방이 여전히 제기할 수 있는 EPO 반대 절차에 대한 효력은 없습니다.

특허가 통합 효력으로 승인되면 특허권자는 이를 UPC에서 집행하는 것에 대한 반복 불가한 약속을 해야 합니다.

7년 (14년으로 연장 가능) 간의 과도기가 종료된 후 신청하는 관습적 (또한 '고전적'이라고 지칭되는) 유럽 특허에 관한 관할권도 역시 간단하며, 특허권자는 마찬가지로 UPC에서 자신의 특허를 집행하는 데 대해 반복불가한 약속을 해야 하며, 취소 및 선언적 비침해 소송도 마찬가지로 UPC에서만 집행할 수 있습니다.

그러나 기존에 존재했거나 과도기 중 신청된 유럽 특허는 그 입장이 복잡하며, 아래에서 설명하는 것처럼 어떤 부분은 불확실합니다.

### 과도기

많은 평자들이 과도기의 '명확한' 의미에 관한 견해를 표명했다는 점을 먼저 강조해야 합니다. 우리는 명확함에 관한 이러한 주장에 대해 정중하게 동의하지 않습니다. UPC 협약 서명 이후, 아래에서 언급하려는 대로 과도기의 의미 및 운영에 관한 관습적인 견해가 진화되어 왔습니다. 하지만 이와 다른 의미는 틀리다고 말할 수는 없습니다. 결국 법원 (UPC 뿐 아니라 국가 법원 및 가능하면 CJEU도 해당됨) 만 이 의미를 결정할 수 있기 때문입니다. 나아가, 진화된 관습적인 견해는 아래에 설명하게 될 특정 질문에 대해 답변하지 않습니다. 다시 말하지만, 명확함을 확보하기 위해서는 법원의 결정이 필요합니다.

과도기 조항은 UPC 협약 83항에 명시되어 있습니다. 중요한 조항은 83(1) 및 (3)항입니다. 이러한 조항에 대한 관습적인 견해에 의하면, 83(3)항이 특허권자가 해당 특허 (및 이로 인해 비롯된 모든 SPC)의 유효 기간 동안 자신의 유럽 (단일화가 아닌) 특허 및 UPC 외 특허 신청을 선택할 수 있는 가능성을 제공합니다. 탈퇴가 자유로울 것입니다.

이러한 탈퇴는, 과도 기간의 종료 시점보다 최소 한 달 앞선 시점까지 UPC에 등록해야 합니다.<sup>9</sup> 중요한 점은, UPC가 열리기 수개월 전에 등록할 수 있도록 하는 '해돋이 (sunrise)' 기간이 주어진다라는 것입니다. 이러한 해돋이 기간은 2018년 말에 시작될 것입니다. 유럽 특허에서 탈퇴할 경우, 침해, 취소 또는 선언적 비침해 소송을 불문하고 국가 소송만 가능하게 됩니다. 그러나 그 사이 국가 소송이 없을 경우 언제라도 탈퇴를 철회할 수 있습니다. 탈퇴 및 탈퇴 철회는 한 번만 허용됩니다. 모든 소유자는 탈퇴 절차에 동의해야 하며 라이선스 소지자 (독점일 경우에도)는 탈퇴를 등록할 수 없습니다. 따라서 유럽 특허를 탈퇴할 경우 UPC 관할권이 배제된다는 입장은 분명합니다. 이러한 해석에 따르면, 또 하나 분명한 점은 특허권자가 원할 경우 자신의 기존 특허 신청 전략 및 국가적인 유효성을 고수하면서, 통합 보호를 추구하지 않고 탈퇴하여, 기존 국가 제도의 특허 유효 기간 동안 사용을 보장할 수 있다는 것입니다.

유럽 특허에서 탈퇴할 경우, 국가 소송만 가능하게 됩니다.

관습적인 측면에서 83(1)항 하에, 탈퇴하지 않은 이러한 유럽 특허 (단일 특허 아님)는 이론상으로 UPC 제도 내에서 국가 소송을 따를 수 있습니다. 이는 최소한 침해 소송 및 취소 소송을 포함합니다. 비침해 선언에 관한 관습적 견해는 이러한 내용이 83(1)항에 명백히 언급되지 않았기 때문에 불확실합니다. 단, 일부 견해는 이는 초안에서의 명백한 오류이고 이러한 선언은 국가적으로 시행할 수 있음을 암시한다고 밝혔습니다. 주로 강제명령 구제인 임시 구제 신청에 관한 의문도 이와 유사합니다. 아마 이러한 소송은 국가적으로 시작될 수 있을 것입니다.

<sup>8</sup> 이 입장은 전적으로 확실하지는 않지만 가능성이 있는 입장입니다.

<sup>9</sup> 7년 기간은 추가로 최대 7년까지 연장될 수 있음을 주지해주시시오.



관습적인 견해의 더욱 심각한 문제는 탈퇴하지 않은 국가의 경우 동일한 유럽 특허에 대해 국가 소송 및 UPC 소송이 모두가 가능해진다는 것입니다. 따라서 UPC 또는 국가 법원의 소송이 다른 법원에서의 소송 가능성을 배제하느냐의 여부가 의문입니다.

배제될 경우 UPC 에서 범유럽적 집행을 방지하기 위해 잠재적인 피고가 하나 이상의 국가 법원에서 취소 (및/또는 가능하면 비침해 선언) 를 통해 'UPC 어뢰 (UPC torpedo)' 를 실행할 수 있습니다. 이러한 "어뢰" 소송의 효율성은 개정된 브뤼셀 규정의 해석 (이는 CJEU 가 담당하게 됨) 및 UPC 협약 34 조의 해석에 따라 주로 좌우됩니다. 상기 34 조는 UPC 의 결정은 유럽 특허의 효력이 미치는 참여 국가들의 모든 영토에 반드시 적용되어야 한다고 명시하고 있습니다.

더욱이, 만약 국가 또는 UPC 소송이 특허권자를 단일 제도에 '가두어' 놓을 경우, 소송 구성 요건과 관련하여 더욱더 미묘한 많은 문제가 제기될 수 있습니다. 취소, 비침해 선언 또는 침해 등 '주요 소송'으로 제약되는가 또는 사전 소송 공개 (압류) 또는 강제명령 등 예비적 구제 (UPC 또는 국가 부문) 에 대한 사전 소송 신청이 절차를 구성하는가? 잠재 피고인의 경우, UPC 또는 국가 법원을 불문하고 보호 서한을 제출하기만 하면 특허권자를 해당 제도에 '가두어' 놓는가? 영국과 관련하여, 유효한 특허의 침해가 있었기 때문에 일반적인 변호에서 위협이 정당화되는 것임을 유념할 때 UPC 제도에서는 유례가 없는 특허 침해관련 정당화되지 않는 위협에 대한 소송은 소송이 가능한가? 이러한 경우, 특허권자는 UPC 에서 침해에 대해 고소해야 하고, 그런 다음 영국 소송에서는 유효 특허의 침해 혐의를 제기하지 않아야 하는가?

이러한 모든 사안과 관련하여, 제도가 실행되기 전 예비 UPC 판사들이 명백히 밝혀줄 것을 희망하고 있습니다.

이를 위한 가장 최근의 진전은 준비 위원회가 웹사이트에 일련의 Q&A 를 추가한 것입니다. 이는 2015 년 6 월에 추가되었고 과도기 합의에 관해 자세히 설명합니다. 이러한 Q&A 는 환영하지만, 그의 법적 상태는 Q&A 범위 만큼 분명하게 제한되어 있습니다.

## UPC 조직의 실제적 결과

앞서 언급한 대로, 이 제도의 취지는 피고에게 현지사법 정의에 대한 접근을 용이하게 하기 위해 침해가 발생한 현지 기준의 (현지 또는 지역) 법원에서 판결해야 한다는 것입니다.

그러나 현실은 이러한 취지와는 달라보입니다. 이는 단지 많은 국가에 현지 또는 지역 법원이 없기 때문만은 아닙니다. 많은 경우 침해는 광범위한 지역에서 일어날 가능성이 있습니다. 따라서 특허권자는 종종 피고 그룹 및/또는 침해가 발생한 장소에서 피고를 선택할 것입니다. 따라서, 특허권자는 피고의 지리적 편리 (또는 불편) 뿐 아니라 소송을 위해 선호하는 언어 및/또는 소송에 도움이 될 절차 명령을 위한 특정 선호 사항(실체 또는 인식 상) 등 일체의 요인이 소송에 도움이 될 수 있는지를 고려할 것으로 예상합니다. 명백한 하나에는 특허 소송 절차 중 공개 명령의 편의이며, 이 경우 (예로) 사법 패널의 구성 및 각기 해당되는 사법 전통과 관련하여 영국 법원이 독일 법원에 비해 공개 명령을 내릴 가능성이 더 높다고 생각할 수 있습니다.

유사하게, 소송 당사자 (잠재적 침해 소송의 피고일 수 있음) 가 분쟁을 즉시 해결할 뿐 아니라 중앙 법원에서 침해에 대한 맞고소 제기 및 다른 법원에서 침해 소송을 제기할지 여부에 관한 딜레마를 특허권자에게 주기 위해 중앙 법원<sup>9</sup>에 선제 소송을 제기할 수 있습니다.

## 결론

특허권자 및 법률 전문가들 모두 이 제도의 아주 세밀한 포인트에 대한 명백한 설명 및 아직 해결되지 않은 질문에 대한 답변을 얻기 위하여 지속적으로 토론을 해 나갈 것이지만, 새로운 체제의 잠재적인 시작일이 2020 년임을 고려하여, 진행 상황에 주의를 기울이고 이미 수행한 준비 작업을 유지하면서 시작 날짜가 확인되는 대로 신속하게 움직일 준비를 하실 것을 권고합니다.

고객 여러분들은 새로운 제도가 시작되기 전에 다음을 포함한 많은 문제들을 고려 하셔야 합니다:

- 우리는 신규 승인 EP 신청을 단일 특허로서 유효화 할 것인가 아니면 현재와 동일한 유효성을 지속할 것인가?
- 우리의 기존 (및/또는 향후) "고전적" 유럽 특허를 UPC 관할권에서 탈퇴시켜야 하는가?
- 신규 제도 관련 예상 비용은 얼마나 되며 우리 예산에 어떻게 영향을 미치는가?
- 우리의 기존 및 향후 라이선스와 협업 협정은 어떻게 영향을 받는가?
- 우리의 전반적 특허/사업 전략은 무엇인가?

앞으로 흥미로운 시간이 놓여 있으며, 새로운 제도 개발의 진전과 더불어 우리는 여러분들과 함께 일할 것을 고대하고있습니다.

## 고객을 위한 Bristows 의 서비스

Bristows 는 UPC 가 개원하기 전, 고객분들이 준비해야 하셔야 할 사항에 관해 최상의 자문 서비스를 제공합니다.

포함 내역:

- 탈퇴 등 모든 UPC 현안을 고려하기 위한 기존 라이선스(취득된 라이선스 및 허가한 라이선스) 및 공동 투자 합의등의 검토
- UPC 현안을 고려하기 위한 라이선스 및 공동투자 표준 서식조항 수정 및 갱신
- 소유중인 특허 또는 라이선스스 보유중인특허가 UPC 를 탈퇴해야 하는지의 여부 검토
- UPC 개원이 임박함에 따른 잠재적 소송 전략 (공세 및 변호)

유럽의 모든 변호사는 모든 국가의 모든 분원을 포함하는 UPC 에서 소송 당사자를 대표할 권한이 있습니다. Bristows 는 런던 현지 분원 또는 기타 분원에서 소송을 제기하는 고객에게 최상의 옵션에 관해 최선을 다해 자문하고 있습니다.

UPC 에 대한 전문성을 기르기 위해 우리는 초안 규정에 준해 실시간으로 모의 소송 절차를 실행하고 있습니다.

자세한 사항은 우리의 전용 웹사이트를 참조하세요: [bristowsupc.com](http://bristowsupc.com)

## Contact us

[Andrew Bowler](mailto:andrew.bowler@bristows.com)  
andrew.bowler@bristows.com

[Brian Cordery](mailto:brian.cordery@bristows.com)  
brian.cordery@bristows.com

[Claire Smith](mailto:claire.smith@bristows.com)  
claire.smith@bristows.com

[Dominic Adair](mailto:dominic.adair@bristows.com)  
dominic.adair@bristows.com

[Edward Nodder](mailto:edward.nodder@bristows.com)  
edward.nodder@bristows.com

[Gemma Barrett](mailto:gemma.barrett@bristows.com)  
gemma.barrett@bristows.com

[Greg Bacon](mailto:gregory.bacon@bristows.com)  
gregory.bacon@bristows.com

[James Boon](mailto:james.boon@bristows.com)  
james.boon@bristows.com

[Liz Cohen](mailto:liz.cohen@bristows.com)  
liz.cohen@bristows.com

[Matthew Warren](mailto:matthew.warren@bristows.com)  
matthew.warren@bristows.com

[Myles Jelf](mailto:myles.jelf@bristows.com)  
myles.jelf@bristows.com

[Richard Pinckney](mailto:richard.pinckney@bristows.com)  
richard.pinckney@bristows.com

[Robert Burrows](mailto:robert.burrows@bristows.com)  
robert.burrows@bristows.com

문서에 포함된 정보는 2019 년 9 월 3 일 현재 정확하며 일반적 지침으로서 마련되었습니다. 이 책자에서 다루어진 어떠한 주제에 관해 보다 자세한 정보가 필요하신 경우, [upc@bristows.com](mailto:upc@bristows.com) 으로 이메일을 보내시거나, 직접 담당 Bristows 변호사에게 연락해 주십시오.  
+ 44 (0) 20 7400 8000 로도 연락 가능합니다.



100 Victoria Embankment

London EC4Y 0DH  
T +44(0)20 7400 8000  
bristows.com  
bristowsupc.com

이 종이는 책임감 있게 관리하고 지속 가능하며 FSC(산림관리협의회)에서 인증한 상업 산림에서 공급한 원료를 포함합니다. 재생 가능한 100% ECF(무염소) 펄프를 사용하고, 환경 친화 표백 공정을 통해 생산되었습니다.

© Bristows LLP 2019 년 11 월

