

유럽 특허 및 분쟁 관련 제도 일반



1. 유럽 특허 분쟁

유럽은 국제 조약인 유럽특허조약(European Patent Convention: EPC)¹⁾에 의해 설립된 유럽 특허청을 통한 통일화된 심사 및 허여 절차를 구비하고 있지만, 유럽 특허에 대한 통일화된 무효소송 절차나 침해소송 절차를 구비하고 있지 않다.

이와 같이 특허 무효소송 또는 침해소송을 관할하는 집중화된 법원이 존재하지 않기 때문에 개별국 법원에서의 특허소송 실무는 통일화되어 있지 않으며, 그 결과 동일 사안의 경우에도 특허소송 결과나, 소송비용, 및 소송절차에 많은 차이점이 존재한다.

이에 따라 특허소송 당사자들이 자신에게 유리한 법정에서 소송을 진행하려고 하는 포럼 쇼핑²⁾ 현상이 생겨났다.

2. 유럽 특허 제도

주요 내용	
유럽특허	i) 개별국 특허청을 통해 등록된 특허+ ii) 유럽특허청을 통해 등록된 유럽 특허의 개별국 부분
유럽특허조약과 유럽 각국 특허법과의 관계	i) 유럽특허조약 : 여러 회원국에 공통적으로 적용될 수 있는 통일화된 심사 및 특허 허여절차 ii) 각국 특허법 : 유럽특허조약에 따라 부여받은 권리 행사에 대해 규정
유럽특허 출원방식	i) 개별국 특허청을 통한 특허출원 ii) PCT루트 + 개별국 특허청을 통한 특허출원 iii) 유럽 특허청을 통한 특허출원 iv) PCT 루트 및 유럽 특허청을 통한 특허출원
개별국 특허청을 통한 특허출원	i) 영국 특허청을 통한 특허 출원 ii) 독일 특허상표청을 위한 특허출원
유럽특허청을 통한 특허출원	i) 유럽 출원 공식 언어 : 영어, 독일어, 프랑스어 ii) 특허 요건 : 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 iii) 심사절차 : 선행 기술 조사(헤이그 사무소) + 실질 심사(뮌헨 사무소) iv) 공개 : 출원일 (우선일)로부터 18개월 v) 등록 절차 : 등록료 및 공보 발행료 납부 + 클레임 번역문 제출

[국제특허분쟁지도 연재일정]	
2008. 3	
2008. 4	
2008. 5	
2008. 6	
2008. 7	
2008. 8	
2008. 9	
2008. 10	
2008. 11	
2008. 12	Issue

e (www.patentmap.or.kr)

3. 유럽 특허 분쟁의 유형

주요 내용	
유럽 특허 분쟁의 유형	i) 유럽 특허청을 통해 등록된 특허에 대한 이의 신청 ii) 개별국 특허청을 통해 등록된 특허에 대한 이의 신청 iii) 개별국 법원을 통한 무효 소송 iv) 개별국 법원을 통한 침해 소송
유럽 특허청을 통한 이의 신청	i) 이의 신청인 : 누구나 가능 ii) 이의 신청 시기 : 유럽특허등록일로부터 9개월 iii) 이의 신청 대상 : 허여된 유럽 특허 iv) 이의 신청 이유 : 신규성, 진보성, 또는 산업상 이용가능성 결여, 특허허여 대상이 아닌 발명, 발명이 용이 실시 가능하게 기재되지 않은 경우, 유럽 특허출원서의 내용을 벗어난 경우 v) 이의 심리 절차 : - 이의 신청에 대한 특허권자의 의견서 및 보정서 제출 - 이의 심리 - 이의 결정 - 불복 심판(이의의 결정 통지일로부터 2개월 이내) vi) 이의 심사부 : 심사관 3인 vii) 주청구 : 특허권자가 1차적으로 희망하는 보정서 viii) 부청구 : 특허권자가 2차적으로 희망하는 보정서

히는 회원국 별로 침해소송 및 무효소송을 진행하여야 한다.

유럽 특허 등록에 대한 이의신청

표 2.4-1은 최근 3년간 등록된 유럽 특허에 대해 매년 3000건 정도의 이의신청이 이루어지고 있는 것을 보여주고 있는데, 이는 매년 유럽에서의 특허침해소송 건수가 약 1000건 내외임을 고려할 때³⁾, 유럽에서의 특허분쟁 가능성을 줄이기 위해, 기업들이 자사 제품과 관련된 등록된 유럽 특허를 모니터링하고, 필요한 경우 등록된 유럽 특허를 취소시키기 위해 노력하고 있음을 보여준다.

4. 유럽 특허 분쟁 현황

유럽 특허의 권리 행사

허여된 유럽 특허로부터 파생되는 특허, 즉 유럽 특허의 개별 국가 부분 특허의 경우, 권리 행사에 대해서는 각 국가의 국내 특허와 동일한 방법으로 각 회원국에서 각각 별개로 취급된다. 예를 들어, 독일에서 유럽 특허의 독일 부분의 권리 행사를 하는 절차 및 방식은, 독일 특허상표청을 통해 부여 받은 독일 특허의 경우와 동일하다.

한편, 개별 국가의 특허청을 통해 부여 받은 국내 특허와 유럽 특허청을 통해 부여 받은 특허의 유효성 및 특허권 침해에 의한 금지나 손해배상에 대해서, 회원국내의 법원 판결은 해당 회원국 내에서만 효력을 발생한다. 즉, 유럽 특

년도	2003년	2004년	2005년	2006년
이의신청건수	2,600건	3,100건	2,960건	2,990건
이의신청률	5.2%	5.3%	5.4%	5.4%

표 2.4-1 유럽 등록 특허에 대한 이의신청 현황⁴⁾

국가별 특허 침해소송 사건 수

유럽특허분쟁 사건중 약 90%의 특허 침해소송 사건이 독일, 프랑스, 영국, 및 네덜란드 법원에 제기되고 있다고 한다.⁵⁾

국가/년도	독일 ⁶⁾	프랑스	영국	네덜란드
2006	약 600-700건	487건	-	약 70건
2005	약 600-700건	459건	54건	약 70건
2004	약 600-700건	-	153건	-
2001	약 500건	287건	61건	약 70건
2000	약 420건	210건	105건	56건
1999	약 500건	-	86건	약 70건

표 2.4-2 주요 국가별 특허 침해소송 분포⁶⁾⁷⁾⁸⁾

1) 1973년 10월 5일에 서명되었고, 1977년 10월 7일부터 발효되었음.
 2) 포럼 쇼핑의 전형적인 예는, 특허권자는 소송 절차가 빠르게 진행되는 법정을 선택하고, 특허 침해 피의자는 소송 절차가 느리게 진행되는 법정(이탈리아, 벨기에)을 선택하는 것(2.5절 포럼 쇼핑 참조)
 3) 표 2.4-2 참조.
 4) European Patent Office, Annual reports 2004-2006.
 5) EPO, Workload and cost of the European Patent Judiciary, WPL/4/03, Munich, 2003. 10. 31.
 6) Towards an enhanced patent litigation system and a community patent, Council of The European Union, Brussels, 12 July 2007, 11622/07.
 7) EPO, Workload and cost of the European Patent Judiciary, WPL/4/03, Munich, 2003. 10. 31.
 8) - 는 국가별 특허 침해소송 건수에 대한 통계가 없는 것을 나타냄.
 9) 독일의 경우, 독일 연방 특허법원에 제기되는 연간 약 200건의 무효소송 사건은 포함되지 않음.

특허 분쟁 경향

영국, 독일, 프랑스, 및 네덜란드에서 특허 침해소송이 주로 이루어지고 있는데, 매년 각 국가별 특허청에 의한 유효 특허 등록 건수¹⁰⁾의 증가와 유럽 특허청에 의한 특허 등록 건수의 증가에 따라 유럽 특허소송 건수도 증가하는 추세에 있다.

한편 독일 법원에서의 특허 침해소송의 경우, 다른 국가들에 비해 소송비용이 저렴하고 소송 절차도 빠르게 진행되며, 청구범위해석도 보다 넓게 인정해주는 경향이 있기 때문에 유럽에서의 특허 침해소송이 독일 법원에 집중되고 있다.

다만 독일에서의 특허 침해소송의 경우, 특허 침해와 관련된 증거 수집의 어려움 때문에 소송비용에 큰 부담이 없는 대형 회사들은 영국 법원에 특허 침해소송을 제기하고, 중소 규모의 회사들은 독일 법원에 특허 침해소송을 제기하는 경향이 있다.

특허소송 제도 비교 (미국/영국/독일)

특허소송 제도	미국	영국	독일
증거개시 제도	0	0 ¹¹⁾	X
청구범위해석(금반언)	0	X	X
배심제 채택	0	X	X
침해소송법원 관할	침해 여부 + 특허 유효판단	침해 여부 + 특허 유효판단	침해 여부
당사자에 의한 전문가 선임	0	△ (중립적 입장)	△ (법원이 선임)
증인신문	0	0	△ (예외적) ¹²⁾
소송비용 (1심)	1,000,000 - 25,000,000 USD	150,000 - 1,500,000 유로	50,000유로
소송기간 (1심)	24-36 개월	9-14개월	8-12개월
징벌적 배상 인정	0	X	X
판결문 공개	0	0	△ (익명화후 공개) ¹³⁾
실용신안 제도	X	X	0

표 2.4-3 특허 소송 관련 제도 비교

5. 포럼 쇼핑(Forum Shopping)

유럽 특허청을 통해 하나의 유럽 특허 출원으로 다수의 회원국에서 특허권을 획득할 수 있다. 하지만 특허 침해소송은 각국별로 진행되며, 국가별 소송 제도의 차이에 따라 각국별로 소송비용이나 소송 절차에 있어서 많은 차이점이 존재한다. 이에 따라 다수의 국가에서 특허권을 획득한 특허권자는 소송이 단기간에 종결되고, 특허권자에게 보다 유리한 판결이 나오는 법정을 선호하게 되며, 특허 침해 피의자는 소송에 장기간이 소요되는 법원을 선호하게 되어, 소송 당사자가 자신에게 유리한 법원에 소를 제기하는 포럼 쇼핑 전략이 등장하게 되었다.

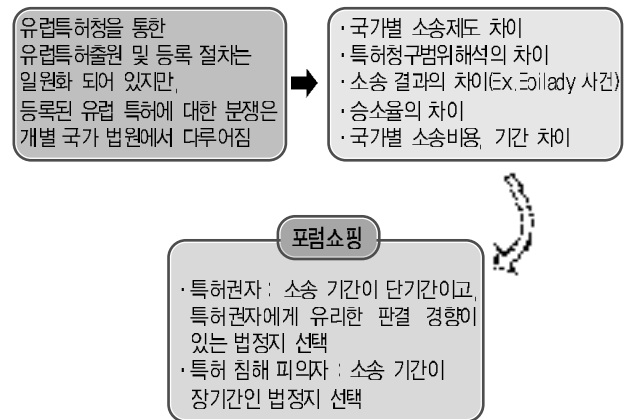


그림 2.5-1 포럼 쇼핑

유럽내 주요 특허소송은 독일의 뒤셀도르프 지방법원, 뮌헨 지방법원, 및 만하임 지방법원과, 영국의 런던에 위치한 특허법원, 네덜란드의 헤이그에 위치한 지방법원, 및 프랑스의 파리에 위치한 지방법원에서 주로 심리되는데, 이하 본 절에서는 주요 특허소송을 심리하는 영국, 독일, 프랑스 및 네덜란드 법원에서 채용하고 있는 특허 분쟁 관련 절차 및 이들 국가들에서의 포럼 쇼핑 전략을 살펴본다.

10) 등록이 유지되는 유효 특허의 누적 건수임.

11) 영국의 증거개시 절차는 미국 특허소송 제도에서의 증거개시 절차보다 제한적임.

12) 증인신문이 있는 경우에도, 증인신문은 재판부 주도하에 이루어지며, 각 당사자에 대한 반대 신문은 재판부의 증인신문 후 보충적으로 이루어짐.

13) 독일 법원에서는 판결문에서 당사자 이름 및 특허 번호와 같은 해당 사건의 당사자를 특정할 수 있는 정보를 삭제한 후 판결문을 공개함.

6. 특허소송의 관할권

주요 내용	
개요	i) 재판 관할권 : ii) 유럽 재판 관할권 제도의 배경 : - 브뤼셀 협약(Brussel Convention) - 루가노 협약(Lugano Convention) - Council Regulation No. 44/2001 - 브뤼셀 규칙(Brussel Regulation)
재판적	i) 보통 재판적 - 불법행위자의 특별 재판적 - 청구의 병합에 의한 특별 재판적(관련 재판적) ii) 특별 재판적 iii) 배타적 관할권
절차의 중단과 Torpedo 소송	i) 브뤼셀 규칙 제27조 : - 소송의 원인 및 당사자 동일한 절차 - 최초 소 제기 법원의 관할 입증시까지 절차의 중단 ii) Torpedo소송 iii) 독일, 네덜란드 법원 판례 : Torpedo 소송 = 권리남용

7. EU의 세관조치

주요 내용	
개요	지식재산권을 침해하는 것으로 의심되는 물품을 EU 회원국 내로 반입하거나, 그러나 물품을 EU 회원국으로부터 수출 또는 재수출하는 것을 방지하기 위한 조치
Council Regulation(EC) No. 1383/2003	i) EC법령에 따른 세관조치의 신청 절차 및 세관조치 절차 흐름도 ii) 세관조치의 대상이 되는 물품 및 범위 iii) 세관의 통관 보류 조치를 구하는 신청 iv) 비용의 부담 v) 세관의 조치를 구하는 신청의 허여 vi) 세관에 의한 통보 및 정보의 제공 vii) 침해 여부 확인 절차에 관한 법 적용 viii) 물품의 압류 및 폐기 ix) 통관 보류의 해제 x) 보증을 조건으로 한 소유자에게의 물품 인도 xi) 수수료 및 갹신료 xii) 침해 판정된 물품의 처리 xiii) 책임
EU세관 조치와 대한민국 세관 조치의 차이점	i) EU 회원국 세관 : 상표권, 특허권, 디자인권, 식물종자권, 원산지명칭, 지리적 표시, 지리적 명칭 ii) 대한민국 세관 : 상표권, 저작권, 원산지 표시

8. EU Enforcement Directive¹⁴⁾

주요 내용	
채택배경	지식재산에 관한 실체법의 효과적인 권리화 및 지식재산 분야에서의 가입국들 사이의 법제의 통일
목적	유럽 연합 시장에서의 지식재산권의 균일하면서도 높은 수준의 보호 보장
구체적 내용	i) 지식재산 침해의 증거보전 조치 ii) 정보 요구권 iii) 침해방지 및 손해배상 청구의 보호를 위한 임시적이고 예비적인 조치 iv) 사법적으로 결정된 지식재산 침해 이후의 손해 배상 및 시정 조치

9. 유럽 공동체 특허

주요 내용	
제안의 배경	유럽특허조약 하에서의, 권리 확보를 위한 번역문 제출 부담, 권리 행사를 위한 소송 절차의 경제적 부담, 및 독립된 사법제도에 따른 각국에서의 판결의 모순/저속 문제 해결을 위해
공동체 특허 규칙	i) 재판 관할 시스템 ii) 언어와 비용 iii) 각국 특허청의 역할
공동체 특허 소송	i) 공동체 특허의 무효 소송 ii) 공동체 특허의 침해 소송
기타	i) 공동체 특허 규칙안을 구체화하기 위한 작업 진행 중 ii) 세 개의 시스템(각국 특허, 유럽특허, 공동체특허)의 공존에 따른 비효율성이 지적되고 있음 iii) 각 국의 이해관계 대립이 공동체 특허 조약 발효에 걸림돌이 되고 있음

10. EPLA(European Patent Litigation Agreement)¹⁵⁾

주요 내용	
제안배경	i) 특허 침해 소송 판결의 일관성 유지 ii) 특허 소송 절차 단일화를 위한 유럽 특허 법원 설립
협정 초안내용	i) 조직 : 유럽 특허 사업부(유럽 특허법원+관리 협회) ii) 침해 행위의 정의, 유럽 특허의 효력 제한, 입증 책임의 전환 등 iii) 재판부 구성 iv) 사용 언어
정정안	i) 1심 : 개별 국가 법원 ii) 2심 이후 : 중앙 법원

발명특허 2008, 3

14) DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.

15) 유럽 특허소송 협약.