

[정보기술] 2007 유럽특허분쟁지도(제도편) (1)

2007년 유럽특허분쟁지도는 제도편(유럽•영국•독일)과, 영국 판례의 정량•정성 분석편, 독일 판례의 정량•정성 분석편 및 부록으로 구성되어 있습니다. 제도편에서는 유럽특허 및 분쟁 관련제도 일반, 영국 특허분쟁 관련제도, 독일 특허분쟁 관련제도로 이루어져 있으며, 부록은 참고 문헌 및 용어 정리로 구성되어 있습니다. 보다 자세한 내용을 알고자 할 경우에는 e-특허나라[<http://www.patentmap.or.kr/>]에서 무료 서비스를 시행하고 있으므로 많은 열람바랍니다.

1. 추진배경

선진국들은 현재 지식 재산을 둘러싸고 치열한 경쟁을 벌이고 있고, 그 결과로 특허 침해 행위에 대한 감시를 강화하고 있다.

우리나라의 주요 수출국이며, FTA 협상을 진행하고 있는 유럽에서의 유럽 특허 출원(1990년 71,000건에서 2006년 208,500건) 및 등록 건수(2000년 18,000건에서 2006년 62,800건)가 증가하고 있으며, 유럽에서의 특허 침해 분쟁 건수도 증가하고 있어, 유럽에 진출한 우리나라 기업에 대한 특허 분쟁 가능성이 높아지고 있다.

휴대폰, 디지털 TV, 반도체, MP3, 및 자동차 등 국내 기업의 유럽 시장 진출이 활발해지면서 유럽 기업들은 국내 기업들을 견제하기 위한 특허 공세를 펼치고 있다.

국내 기업의 국제 특허 분쟁 대응 능력이 부족한데 특히, 유럽에서의 특허 분쟁 제도에 대한 정보 부족으로, 특허 분쟁에 따른 우리 기업의 신속하면서도 적절한 대응이 어려운 실정이다.

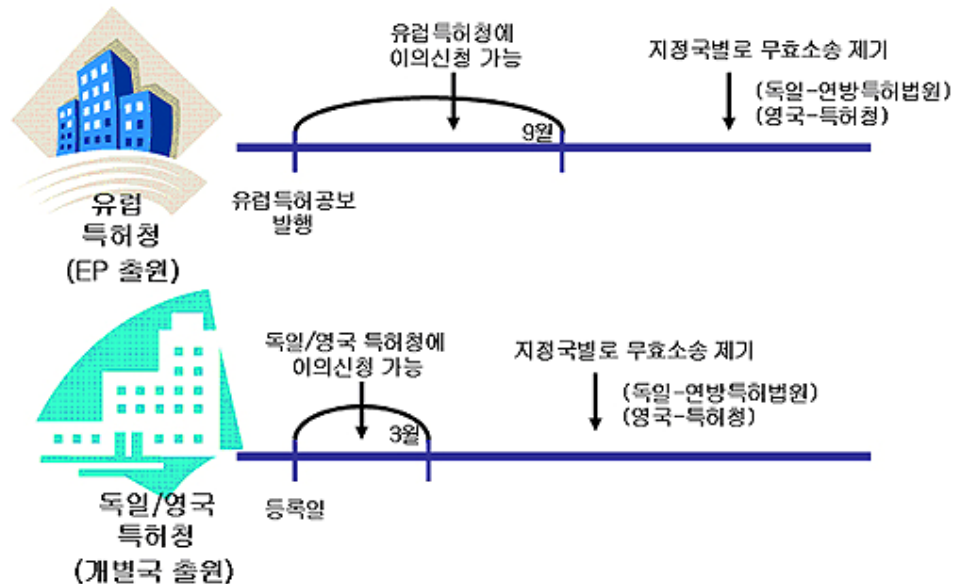
특허 분쟁 예방을 위한 특허소송 판례 분석 정보 제공이 필요한데 특히, 주요 교역국인 영국 및 독일에서의 특허 분쟁에 대비할 수 있도록 특허 분쟁 현황 및 특허소송 판례에 대한 분석 정보를 제공할 필요가 있으며, 특허 분쟁을 사전에 방지할 수 있도록 중소기업 등에 특허소송 판례 분석 정보를 제공할 필요가 있다. 이에 본 고에서는 유럽특허분쟁지도(제도편)를 다루어 유럽 지역에서의 특허 분쟁 대처에 기여하고자 한다.

2. 유럽 특허 및 분쟁 관련 제도 일반

• 유럽특허조약과 유럽 각국 특허법과의 관계

유럽특허조약은 여러 회원국에 공통적으로 적용될 수 있는 통일화된 심사 및 특허 허여 절차를 규정하여, 유럽 특허청을 통한 하나의 유럽 특허 출원으로 각 회원국에서의 특허권을 획득할 수 있도록 한다. 유럽특허조약에 규정된 절차를 통해 획득한 특허는 각 회원국의 특허청을 통해 부여받은 특허와 동일한 내용의 권리를 갖는다. 하지만, 회원국 내에서 특허권을 행사하기 위해서는 개개 회원국의 특허권으로의 전환이 필요하며, 특허권의 행사에 따른 분쟁은 각국 법원이 관할한다. 유럽특허조약 회원국으로는 2007년 5월 14일 기준으로, 32개의 회원국¹⁾과, 유럽 특허를 인정하는 5개의 Extension states²⁾가 있다.

• 유럽 특허 분쟁의 유형



<그림 1> 유럽 특허에 대한 이의신청 및 무효

(1) 유럽 특허청을 통해 등록된 특허에 대한 이의신청

유럽 특허의 등록을 취소시키기 위한 이의신청은, 유럽특허공보 발행일로부터 9개월 이내에 누구나 신청 가능하며, 이의신청의 결과는 해당 유럽 특허가 유효한 전 회원국에서 효력이 있다.

(2) 개별국 특허청을 통해 등록된 특허에 대한 이의신청

독일 특허상표청을 통해 등록된 독일 특허의 경우, 등록일로부터 3개월 내에 이의신청이 가능하며, 영국 특허청을 통해 등록된 영국 특허의 경우에도, 등록일로부터 3개월 내에 이의신청이 가능하다.

(3) 개별국 법원을 통한 무효소송

유럽 특허청을 통해 등록된 유럽 특허의 개별 국가 특허의 경우, 등록일로부터 9개월이 경과하거나, 이의신청 결과 특허 등록이 유지되는 경우, 각 회원국 법원(영국은 특허법원 (Patents Court) 또는 특허 지방법원(Patents County Court)에서, 독일은 연방 특허법원에서 특허 무효소송 사건을 다룸)에서, 각 회원국마다 규정되어 있는 특허 무효 사유에 따라 무효소송을 진행하여야 한다.

또한, 영국 특허청을 통해 등록된 영국 특허의 경우, 등록일로부터 3개월이 경과하거나, 이의신청 결과 특허 등록이 유지되는 경우, 특허법원, 특허 지방법원, 또는 특허청에 특허 무효소송을 제기하여야 한다. 또한, 독일 특허상표청을 통해 등록된 독일 특허의 경우, 등록일

로부터 3개월이 경과하거나, 이의신청 결과 특허 등록이 유지되는 경우, 독일 연방 특허법원에 특허 무효소송을 제기하여야 한다.

(4) 개별국 법원을 통한 침해소송

유럽 특허에 대한 특허 침해 행위가 발생하는 경우, 이에 대한 특허 침해소송은 각 회원국 법원에서 다루어진다.

• 유럽 특허 분쟁 현황

(1) 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, 회원국 내의 법원 판결은 해당 회원국 내에서만 효력을 발생한다. 즉, 유럽 특허는 회원국 별로 침해소송 및 무효소송을 진행하여야 한다.

(2) 유럽 특허 등록에 대한 이의신청

<표 1>은 최근 3년간 등록된 유럽 특허에 대해 매년 3000건 정도의 이의신청이 이루어지고 있는 것을 보여주고 있는데, 이는 매년 유럽에서의 특허 침해소송 건수가 약 1,000건 내외임을 고려할 때, 유럽에서의 특허 분쟁 가능성을 줄이기 위해, 기업들이 자사 제품과 관련된 등록된 유럽 특허를 모니터링하고, 필요한 경우 등록된 유럽 특허를 취소시키기 위해 노력하고 있음을 보여준다.

<표 1> 유럽 등록 특허에 대한 이의신청 현황

년도	2003년	2004년	2005년	2006년
이의신청건수	2600건	3100건	2960건	2990건
이의신청율	5.2%	5.3%	5.4%	5.4%

(출처: European Patent Office, Annual reports 2004-2006)

(3) 국가별 특허 침해소송 사건 수

유럽 특허 분쟁 사건 중 약 90%의 특허 침해소송 사건이 독일, 프랑스, 영국 및 네덜란드 법원에 제기되고 있다고 한다.

<표 2> 주요 국가별 특허 침해소송 분포

국가/년도	독일	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 상에서의 ‘-’는 국가별 특허 침해소송 건수에 대한 통계가 없는 것을 나타내며, 독일의 경우, 독일 연방 특허법원에 제기되는 연간 약 200건의 무효소송 사건은 포함되지 않음

(출처: (1) EPO, Workload and cost of the European Patent Judiciary, WPL/4/03, Munich, 2003.10.31, (2) Towards an enhanced patent litigation system and a community patent, Council of The European Union, Brussels, 12 July 2007, 11622/07)

(4) 특허 분쟁 경향

영국, 독일, 프랑스, 및 네덜란드에서 특허 침해소송이 주로 이루어지고 있는데, 매년 각 국가별 특허청에 의한 유효 특허 등록 건수(등록이 유지되는 유효 특허의 누적 건수) 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.

1) 32개의 회원국: Austria(AT), Belgium(BE), Bulgaria(BG), Switzerland(CH), Cyprus(CY), Czech Republic(CZ), Germany (DE), Denmark(DK), Estonia(EE), Spain(ES), Finland(FI), France(FR), United Kingdom(GB), Greece(GR), Hungary(HU), Ireland(IE), Iceland(IS), Italy(IT), Liechtenstein(LI), Lithuania(LT), Luxembourg(LU), Latvia (LV), Monaco(MC), Malta(MT), Netherlands(NL), Poland(PL), Portugal(PT), Romania(RO), Sweden(SW), Slovenia(SI), Slovakia(SK), Turkey(TR)

2) 5개의 Extension states: Albania(AL), Bosnia and Herzegovina(BA), Croatia(HR), the former Yugoslav Republic of Macedonia (MK)

* 영국은 특허법원(Patents Court) 또는 특허 지방법원(Patents County Court)에서,
독일은 연방 특허법원에서 특허 무효소송 사건을 다룬다.

한국발명진흥회, 특허청