

유럽연합 특허시스템의 대대적 변혁과 그 교훈*

김 용 진**

차 례

- I. 서 설
- II. 유럽연합 특허법 체계의 발전 과정
 - 1. 기존체제의 발전 현황과 그 한계
 - 2. 개혁 입법의 탄생
 - 3. 개혁 전후 제도의 비교
- III. 유럽연합 단일특허의 취득과 그 효력 범위 및 시사점
 - 1. 단일특허의 취득
 - 2. 유럽연합 단일특허의 효력
 - 3. 평가 및 시사점
- IV. 유럽연합의 통합특허법원의 권리보호제도와 그 교훈
 - 1. 적용 범위
 - 2. 통합특허법원의 구조 및 관할
 - 3. 통합특허법원의 관할과 브뤼셀규정
 - 4. 평가 및 교훈
 - 5. 국내법에의 시사점
- V. 결론

* 이 논문은 2016년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구(NRF-2016-1874-02)로, 제2차년도 계속과제의 결과물임.

** 충남대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사.

접수일자 : 2018. 3. 30. / 심사일자 : 2017. 5. 24. / 게재확정일자 : 2018. 5. 29.

I. 서 설

21세기 국부의 원천으로 부상한 지식재산제도를 정비하려는 입법적 활동은 개별 국가의 차원을 넘어 지역통합체로 확산되고 있다. 최근 급격한 발전을 거듭하고 있는 유럽민·상사사법제도는 제1단계의 민사사법제도, 제2단계의 특허소송제도, 그리고 제3단계의 도산법 제도의 발전과정을 거치고 있다. 이 중 제2단계 개혁 작업과 관련하여 유럽연합은 2017년 매우 개혁적인 특허제도를 구축하는 입법 활동을 마무리하였고, 이 새로운 제도는 2018년 중에 전면적으로 시행될 것으로 예상된다. 이와 같이 유럽특허제도가 대대적으로 개편됨으로써, 이제 유럽연합은 ‘하나의 특허와 하나의 특허법원’ 시대로 접어들고 있다. 단일특허는 이미 유럽연합법으로 확정되었으며, 통합특허법원을 탄생시키는 국제협정이 금년 중 유럽연합 내에서 시행되면 통합특허법원(unified patent court)이 작동하게 된다. 이에 따라 2018년은 유럽차원의 단일한 효력을 가진 특허와 통합특허법원에 입각한 새로운 특허법 시스템이 구축되는 해로 기록될 것이다.

단일특허는 전 유럽에서 동일한 효력으로 보호받으며, 단일한 절차에 의해 유럽연합 전역에서 집행된다. 먼저, 종전 유럽연합 회원국들의 개별적인 단위특허가 단순히 집합을 이루는 형태인 이른바 ‘집합적인 유럽의 다발특허’(the bundle of national patents)와 대비된 ‘유럽연합 내에서 단일한 효력을 갖는 유럽단일특허’ (European patent with unitary effect) 시대로 발전하고 있다.¹⁾ 단일특허 제도는 유럽연합 내에서 통일적으로 유지·관리되고 보호받는 진정한 의미의 유럽특허를 생성시킨다. 다시 말하면, 단일특허 보호 제도는 특허권부여 전의 단계의 경우 종전의 유럽특허와 동일한 절차에 따라 부여되지만, 일단 단일효력을 인정받는 유럽특허권을 부여받으면 유럽연합 전역에서 단일한 효력을 발생시킨다. 아래에서는 단일특허를 취득하기 전 절차와 취득한 후의 효력 단계로 나누어 이를 종래의 유럽특허와 비교하여 설명한다. 특히 단일특허가 종래의 유럽특허를

1) 이하에서 개별국가의 보호를 받는 특허를 ‘단위특허’라 하고, 그 단위특허들이 모인 집합체를 ‘다발특허’ 또는 ‘유럽특허’라 하며, 단일한 효력이 주어지는 유럽특허를 ‘단일한 효력을 갖는 유럽특허’ 또는 간단히 ‘단일특허’라 한다.

대체하는 것이 아니고 서로 경합하는 제도라는 점에 주목하여, 우리나라를 포함한 제3국의 발명자가 단위특허와 다발특허, 그리고 단일특허 사이를 선택함에 있어서 각 제도의 장단점과 경과규정 또는 통합특허법원관할 배제선택(opt-out) 등 유념하여야 할 점에 초점을 맞춘다.

다음으로, 유럽연합은 국제협정을 체결하는 방법으로 유럽연합 차원의 단일한 특허법원을 창립함으로써 40여 년 동안 단일한 유럽특허법원의 설립을 위한 여정을 마무리하였다. 단일특허보호체제가 작동하고 있지 아니한 현 상황에서 유럽 특허시스템을 관장하는 주요기구인 유럽특허기구 산하의 유럽특허청이다. 개별국가의 특허를 한데 묶어 놓은 다발특허 내에 있는 각 단위특허에 관한 유효성 여부가 개별 회원국의 법원에 의하여 결정되기 때문에, 유럽특허청은 사법적 통제를 거의 받지 아니하고 특허실체법을 발전시킬 수 있었다. 이러한 이유로 개별국가에서 형성된 판례는 유럽특허청의 실무에 별다른 영향을 미치지 못하였다. 뿐만 아니라 특허에 관한 유럽연합법이 거의 존재하지 않았기 때문에, 유럽연합법의 규정에 대한 해석을 주된 임무로 하는 유럽사법재판소에서 특허법에 관하여 재판할 대상이 거의 없었다는 점도 유럽특허청이 사법적 통제를 받지 않은 주요 요인이라 할 수 있다. 이는 동시에 앞으로 작동하게 될 통합특허법원의 국제재판관할과 승인집행이 독자적인 유럽특허법의 규율 대상이 아니라 브뤼셀규정(No. 1215/2012)²⁾을 따른다는 것을 의미한다. 통합특허법원협정³⁾은 통합특허법원⁴⁾에 특허분쟁에 관한 (사물)관할과 함께

2) 정식명칭은 “Regulation (EU) No. 1215/2012 of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast)”로 (2012 OJ L 351, p. 1), 흔히 ‘브뤼셀-Ia’ 또는 ‘Regulation recast’로 통칭된다. 이에 대한 상세는 김용진, “제3국의 관점에서 본 차세대 유럽민사소송법”, 인권과 정의 제 469호, 2017.11, 42쪽 이하 참조. 재판관할과 승인 및 집행에 관한 브뤼셀체제는 1968년 브뤼셀협약에서 출발하여 2001년 브뤼셀규정이라는 유럽연합법으로 발전하였고, 현재는 2012년 브뤼셀규정으로 개편되어 운영되어 오고 있다. 브뤼셀규정의 발전과정과 브뤼셀-I 규정 및 브뤼셀-II 규정의 구별에 대해서는 김용진, “제3국의 관점에서 본 차세대 유럽민사소송법”, 인권과 정의 제469호, 2017. 11, 42쪽 이하; 김용진, “유럽연합 민사집행법의 발전 현황과 시사점”, 법조 제728호, 2018, 4, 335쪽 이하 및 각주 15 참조. 이하에서 브뤼셀규정이라 함은 현행법인 ‘2012 브뤼셀규정’을 칭한다.

3) Agreement on a Unified Patent Court, OJ C175/1 (20 June 2013) (UPC Agreement: 이하 ‘통합특허법원협정’ 또는 간단히 ‘협정’이라 한다).

국제재판관할 및 승인 및 집행에 관하여는 브뤼셀규정을 적용받도록 하고 있으므로, 통합특허법원의 판결을 가지고 유럽연합 전역에서 자동집행이 보장되어 유럽역사상 최초로 특허권의 범유럽집행을 확보할 수 있게 된다. 뿐만 아니라 통합특허법원협정의 발효를 특허분쟁의 특수성에 맞춘 브뤼셀규정의 개정에 연계시킴으로써, 브뤼셀규정의 재판관할 및 승인판할에 특허분쟁의 특수성을 반영시켰다.⁵⁾ 아래에서는 먼저 통합특허법원의 사물관할과 구조를 설명한 후에, 특허소송의 재판관할과 승인 및 집행과 관련하여 통합특허법원과 유럽사법재판소의 관계를 살핀다. 나아가 통합특허법원 체제가 기존의 개별국가재판소와 유럽사법재판소 관계에 어떠한 영향을 미치는지 살피기로 한다.

다른 한편, 위와 같은 유럽연합 특허제도의 발전은 우리나라의 관할집중개정법(2016. 1. 1. 시행)의 운영 및 발전과 관련하여 유럽연합 특허패키지가 우리나라를 포함한 제3국에 미치는 영향을 분석하고, 이를 토대로 유럽연합 특허와 관련된 우리나라 기업에의 시사점과 장래 동북아특허공동체를 구축하는데 도움이 될 수 있는 교훈을 도출한다. 특히 단일특허와 통합법원이 현행 우리나라 특허제도를 합리적으로 운영하는데 필요한 현행법의 개정방안을 제시하고, 더 나아가 유럽연합 특허제도의 비약적 발전을 향후 동북아공동체의 출범을 예상한 특허제도를 구축하고 발전시키는 모델로 삼을 수 있는 유럽연합의 경험과 제도적 교훈을 찾고자 한다.

4) Unified Patent Court (UPC). 통합특허법원협정에 따라 설립되는 법원으로, 이하에서는 ‘통합특허법원’ 또는 ‘간단히 ’통합법원‘이라 한다.

5) 2014년 통합특허법원협정의 내용을 반영한 제71a조 내지 제71d조가 2012 브뤼셀규정에 추가·신설되었다. 이하에서는 아직 통합특허법원협정이 발효되고 있지 않은 점을 고려하여 ‘브뤼셀규정’이라 함은 현행법인 2012 브뤼셀규정을 의미하는 것으로 하고, 시행예정인 브뤼셀규정은 ‘2014 브뤼셀규정’ 또는 ‘브뤼셀-1^{bis} 규정’ 또는 ‘개정 브뤼셀규정’이라 한다.

II. 유럽연합 특허법 체계의 발전 과정

1. 기존체제의 발전 현황과 그 한계

(1) 특허허여절차의 통일과 단위특허의 효력 범위 제한

유럽공동체에서 단일특허가 인정되고, 그러한 특허에 대한 법적 해석문제를 통일적으로 맡아줄 통합법원이 설립된다면, 유럽연합은 특허법의 속지주의 원칙을 벗어나 적어도 유럽연합 역내에서 통일된 특허보호체제를 갖출 수 있을 것이다. 이른바 유럽 단일특허를 발족시키려는 유럽공동체의 노력은 지난 50년 이상 지속되어 왔다. 1973년 이래 유럽특허조약⁶⁾이 존속하고 있고, 그 동안 계약국은 38개국에 이르렀다. 유럽특허조약은 유럽연합에 속하는 기구가 아니라, 유럽연합 회원국 27개국과 유럽 내에 소재하는 여타 유럽연합 비회원 11개국이 가맹한 국제조약이다. 유럽특허조약에 기하여 설립된 유럽특허청(European Patent Office)이 1977년부터 유럽특허허여절차에 관한 전속적 관할기관으로 자리잡았다.

유럽특허청은 특허권 부여에 관한 통일적인 요건에 따라 특허결정 허부를 결정하는 방식을 통하여 절차적 통일을 달성하였다. 유럽특허청은 특허출원서를 심사하여 출원인에게 그가 출원서에서 지정한 개별국가들의 단위특허를 한데 묶은 다발특허를 부여한다. 유럽특허청은 출원서에서 지정한 국가 수만큼의 단위특허를 취득할 때까지 일련의 중앙심사절차를 제공한다. 특허출원서가 제출되면 그 형식요건을 심사하여 적식의 출원서인 경우에는 특허대상적격을 갖는지 여부에 대한 예비적 의견을 덧붙인 심사보고서를 작성한다. 특허대상적격이 없는 경우에는 출원서를 불수리하며, 대상적격이 있으면 실질적 심사에 들어가 특허허부를 결정한다. 출원거부결정에 대해서는 항고절차가 있으며, 특허허여결정에 대해서도 불복할 수 있는 제도가 마련되어 있다.

6) 정식명칭은 「유럽특허의 부여에 관한 협약」(Convention on the Grant of European Patents)으로, 1973년 10월 5일 뮌헨에서 서명되었다. 이는 1977. 10. 7.에 발효되어 1991년과 2000년 두 번에 걸쳐 개정되었으며(2000 EPC는 2007년 말에 시행), 유럽연합을 위시하여 38개국이 가입하였다. (이하에서는 ‘유럽특허조약’ 또는 ‘EPC’라 함).

유럽특허청이 심사결과 출원에 대해 특허결정을 하는 경우, 특허출원인이 자신의 발명을 보호받을 국가 또는 특허권을 관리할 국가를 지정하면 각국에서 보호받는 단위특허를 한데 묶는 집합체로서의 특허가 부여된다. 통일된 절차에 따라 다발특허가 하여되어 각 특허가 유럽특허청에 등록되더라도 이들 특허는 원칙적으로 EU 전체에 대해 효력을 갖는 하나의 특허가 아니라, EU 회원국 각국에 등록되는 다수의 개별국 특허가 집합을 이루어 하나의 다발이 된다. 다시 말하면 다발특허는 여러 나라에서 각기 보호되는 권리를 한데 묶어 놓은 집합체에 불과하기 때문에 개별국가의 특허는 해당 국가에서 개별적으로 그 효력이 주어지는 체제이다. 이와 같이 다발특허는 특허신청과 특허허여절차를 통일시킨 성과를 거두었지만, 특허가 허여되고 난 이후에는 특허권이 부여된 개별국가 내에서만 각 국내 특허와 동일한 효력을 가지게 되어, 출원인이 권리보호를 신청한 유럽연합의 개별국가 영토 안에서만 그 효력이 인정된다. 이는 결국 다발특허에 대한 권리보호는 단위특허마다 개별국가의 법원에 의하여 결정되고, 그 재판은 재판을 행한 국가 내에서만 그 효력을 갖는다는 것을 의미한다. 이와 같이 단위특허는 개별국가 내에서만 그 효력을 가지며, 그에 대한 침해행위에 대해서는 해당국가의 관할법원이 재판한다.

(2) 한계 및 문제점

산업계가 구제도 하에서 특허를 취득하는데 있어 가장 큰 장애는 고비용의 문제였고, 이는 주로 번역 비용에 든 고비용에 연유한 것이었다. 다발특허는 각 나라의 공용어로 번역하여야 하는데 26개 회원국과 공식 및 사용가능언어가 23개에 이르는 상황에서 번역에 소요되는 비용이 크게 증가하였으며, 특히 중소기업이나 개인인 출원인에게 커다란 부담이 되었다. 물론 특허를 취득한 이후에도 특허를 나라별로 관리하며 갱신비용도 각 나라에서 개별적으로 지불하여야 하므로 전체적인 비용이 크게 증가하게 된다. 이러한 비용문제 때문에 유럽산업계는 단일한 효력을 부여하는 특허 제도로의 전환을 강력하게 요구하였던 것이다.⁷⁾

7) C.N. Pehlivan, "The Creation of a Single European Patent System: from Dream to

다발로 묶여진 단위특허는 특허권자가 자신의 권리를 실현하고 다투는 데 엄청난 비용과 노력을 필요로 하게 만들 뿐 아니라 여러 나라에서의 재판이 서로 모순·저촉되는 위험이 나타나게 된다. 특허신청은 동일한 요건으로 여러 나라에서 할 수 있지만, 이를 통하여 취득한 다발특허에 관한 권리를 여러 나라에서 실현하고 보호하는 데에는 신청한 나라의 수만큼의 노력과 비용을 감수하여야 하고, 경우에 따라서는 동일한 특허가 어느 한 나라에서는 보호되고 또 다른 나라에서는 보호받지 못하는 위험에 노출되기도 한다. 이는 단위특허권을 내준 개별국가는 자국의 법에 따라 집단특허를 해석하여 판결하기 때문에 나타나는 현상이며, 이로써 법적 불안정이 증대되고 출원자에게 광범위한 법정지사냥을 부채질한다. 이와 같이 다발특허에 기초하여 권리행사를 하는 경우 각 개별국의 법원이 자국법에 따라 절차를 진행하게 되어, 종래 유럽특허청을 통하여 등록된 동일한 특허에 기초한 소송에서 각 회원국의 법원들이 서로 상반되는 유·무효 판단 및 침해·비침해 판결을 하는 것을 피할 수 없고, 이로써 기업들의 비즈니스에 많은 부담과 불확실성을 가져다주고 있다.

2. 개혁 입법의 탄생

(1) 특허패키지: 2개의 유럽연합 규정과 1개의 국제협정

단일시장을 형성하기 위해 유럽연합 차원에서 제정되는 법률에는 가입국 모두에게 직접 적용되는 효력을 갖는 “규정(Regulation)”과 각 가입국에 관련 국내법 제정을 요구하는 “지침(Directive)”이 포함된다. 2012년 개혁입법으로 단일특허 제도가 도입되기 전까지는 특허출원과 관련하여 가입국 모두에 직접 적용되는 규정은 존재하지 않았으며, 단지 특정 분야의 발명에 관한 개별 지침이 있었을 뿐이다. 그럼에도 불구하고 유럽공동체는 일찍이 유럽특허조약을 체결하고 이에 의해 유럽특허청을 설립하여 특허출원절차를 일원적으로 처리할 수 있는 절차적 통일을 이루어내었다. 물론 유럽특허조약은 38개국에 이르는 유럽소재국가, 즉 유럽연합회원인

(almost) Reality”, [2012] E.I.P.R. 453.

27개국과 여타 11개 유럽국가들로 이루어진 국제조약이며, 유럽특허청은 유럽특허조약에 의하여 설립된 지역기구이다. 이에 따라 유럽특허조약과 유럽특허청은 법률적 의미에서는 유럽연합과 무관한 별개의 조직이다. 유럽특허청은 전통적 의미의 유럽특허를 심사하여 특허권을 부여하는 통일적인 절차를 운영하고 있던 중에도, 유럽공동체 전역에 유효한 단일특허를 만들어내기 위한 노력은 2000년 공동체특허 이사회규정안에서 비롯되었다. 그러나 언어문제와 사법제도의 문제, 그리고 정치적인 문제로 유럽차원의 단일특허 탄생에 합의가 실패를 거듭하다 2011. 3. 10. 각료이사회는 유럽단일특허제도의 창설과 관련한 협력강화 결정을 도출해 내었다. 이탈리아와 스페인이 유럽단일특허제도의 창설과 관련한 협력강화를 결의한 이사회결정의 취소를 구하는 소가 유럽사법재판소에 제기되었지만 기각되었고,⁸⁾ 그 후 이탈리아가 기존의 입장을 바꾸어 단일특허보호제도 창설에 참여함으로써⁹⁾ 유럽연합 회원국 중 참여국은 당초 12개국에서 13개국이 추가되어 모두 25개국으로 늘어났다.¹⁰⁾

마침내 2012년 12월 유럽각료이사회와 유럽의회는 유럽연합 내에서의 단일특허보호 제도의 기반이 되는 2개의 규정 제정에 합의하였고, 곧 바로 2013년 2월에 유럽연합 회원국 중 25개국은 통합특허법원협정에 서명하였다. 이로써 유럽연합 차원의 특허쌍두체제인 이른바 특허패키지(patent package)가 등장하였다. 단일특허 도입을 위한 법적 근거로 ‘유럽 단일특허제도 창설에 관한 규정’과 ‘단일특허제도 적용변역에 관한 규정’을 제정하는 한편, 통합특허법원의 창설을 목적으로 국제조약을 체결하고 이 협정에 따라 설립되는 통합특허법원으로 하여금 하나 또는 수개의 회원국에서 승인하는 종래의 전통적 의미의 ‘유럽특허’와 ‘단일효력을 가진 유럽특허’ 양자 모두에 대하여 전속적인 관할권을 행사하도록 하였다. 협

8) 이에 대한 상세는, 김형진, 유럽연합(EU) 단일특허제도 도입에 따른 과제와 전망, 한국법제연구원, 2013, 46쪽 이하 참조.

9) 이탈리아는 2007년 2월에 협정을 조인하고, 2018. 4. 24. UPC의 특권 및 면책에 관한 의정서(PPI)에 대하여 조인서를 기탁함으로써 협정가입에 필요한 모든 법적 절차를 마쳤다. PPI 조인서기탁과 함께 밀라노에 통합법원 현지지원을 설치한다고 발표하였다.

10) 이에 관한 상세는 양대승, “브렉시트 이후 유럽특허제도의 변화와 전망”, 과학기술법 연구 제23집 제3호, 2017, 48쪽 이하 참조.

정에의 가입은 유럽연합 회원국에게는 개방되어 있지만, 유럽연합 외의 국가에게는 개방되어 있지 않다.

단일특허제도를 도입하기 위하여, 유럽연합 집행위원회는 2011. 4. 13. 특허보호의 통일성을 확보하는 내용의 규정과 번역 언어에 관한 규정 등 2개의 규정을 제안하였고, 2012. 12. 17. 양 규칙이 채택되어 서명되었다. 전자의 “특허의 통일적 보호 수립을 위한 협력강화의 이행에 관한 규정”(EU No. 1257/2012)과 후자의 “적용 번역규정과 관련한 특허의 통일적 보호 수립을 위한 협력강화의 이행에 관한 규정”(EU No. 1260/2012, 이하 ‘번역규정’)은 유럽연합 25개국에서 2013. 1. 20. 시행되었다. 그러나 이 위 두 개의 규정이 적용되기 위해서는 통합특허법원에 관한 협정이 발효되어야 한다. 단일특허에 대한 보호는 보호내용을 통일적으로 해석하는 권한을 가진 단일법원이 존재하여야 비로소 가능하기 때문이다. 그런데 통합특허법원은 아직 설립되지 않았다.

통합특허법원을 설립하기 위한 협정은 2013. 2. 19.에 유럽연합 25개국의 서명을 받았다. 이 협정이 발효하기 위해서는 2014. 1. 1. 이후이거나 또는 13개국 이상의 조인서를 기탁받아야 하는데 양자 중 더 늦은 것을 기준으로 하며(단일특허규정 제18조; 번역규정 제7조), 13개국에는 영국, 독일, 프랑스 3개국이 포함되어야 한다(협정 제89조). 2013. 8. 6. 에스토니아가 최초로 조인서를 기탁한 것을 시작으로, 2018. 5. 31. 현재 프랑스, 벨기에, 영국, 이탈리아 등 16개국이 조인서를 기탁해 놓고 있다. 그러나 효력발생 필수조인국인 독일에서 조인이 이루어지고 있지 않아 아직 통합특허법원이 작동하지 않고 있으며, 이에 따라 유럽연합 차원에서는 아직 단일특허법원 및 그에 따른 단일특허 제도는 시행되고 있지 않다.

(2) 특허패키지 시행의 선행조건과 전망

유럽연합의 특허패키지가 작동하기 위해서는, 먼저 특허에 관한 2개의 유럽연합 규정이 시행되고 또 협정이 발효되어야 한다. 단일효력을 가진 특허에 관한 규정과 번역 언어에 관한 규정은 이미 시행되었기 때문에, 협정이 발효되면 바로 특허패키지 체제가 가동하게 된다. 그런데 2018년

5월 현재까지 협정이 발효되지 않고 있다. 협정이 발효되기 위해서는 두 가지 요건이 충족되어야 하는데, 그 하나는 위 협정과 관련된 기존의 브뤼셀규정을 개정한 개정법이 시행되어야 하며, 다른 하나는 프랑스, 영국, 독일을 포함하여 13개국 이상이 같은 협약에 서명 또는 조인서를 기탁하여야 한다.

통합특허법원이 작동하기 위해서는 협정 제89조에 따라 먼저 승인관할은 물론 재판관할을 담고 있는 2012 브뤼셀규정에 대한 개정이 이루어져야 한다. 유럽연합은 통합특허법원의 관할과 관련이 있는 브뤼셀규정을 개정하는 유럽연합규정(No. 542/2014)¹¹⁾을 채택하고, 그 시행일을 2015. 1. 10.로 정하였다(브뤼셀-1^{bis} 규정 제2조). 이는 2001 브뤼셀규정(No. 44/2001)¹²⁾을 대체한 2012 브뤼셀규정(No. 1215/2012)이 2015. 1. 10.부터 시행되는 시기를 고려하여 그 일정을 조율한 것이었다.

통합특허법원은 협정 체결국 사이에 다발묵음 유럽특허 및 단일효력의 유럽특허와 관련하여 발생하는 분쟁을 통일적이고 전속적으로 해결하는 통합법원이며, 일반적인 국가법원이 자국법을 적용하듯이 유럽연합의 법규를 적용하기 때문에, 체결국의 관련 국내법과 국내법원을 구속한다. 이러한 이유로 같은 협정 제89조는 2012년을 기준으로 가장 특허건수가 많은 독일, 영국, 프랑스 3개국을 필수적으로 포함하여 13개국 이상의 비준이 있어야 발효된다고 규정하고 있으며, 유럽연합 회원국가 중에는 협정에 가입하지 아니한 국가가 나타나게 되었다. 2018년 5월 현재 스페인과 크로아티아를 제외한 유럽연합 회원 25개국이 협정에 서명하였고, 2017. 2. 조인한 이탈리아에 이어 마지막으로 2018. 1. 11. 조인한 라트비아를 포함하여 이미 16개국이 조인을 마쳤다.

11) 정식명칭은 “Regulation (EU) No. 542/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No. 1215/2012 as regards the rules to be applied with respect to the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice” (2014 OJ L 163, p. 1)로, 이하에서는 ‘2014 브뤼셀규정’ 또는 ‘브뤼셀-1^{bis} 규정’ 또는 단순히 ‘개정 브뤼셀규정’이라 한다.

12) 정식명칭은, Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ L 12, p. 1. 이하 ‘2001 브뤼셀규정’이라 한다.

그런데 필수적으로 협정가입이 필요한 프랑스는 협정을 비준하였고, 영국 또한 2016년 6월 유럽연합 탈퇴(Brexit) 선언 이후에 최근 비준절차를 마치고 이 절차 내에 통합특허법원(판사)의 특권 및 면책에 관한 의정서(UPC protocol on privileges and immunities of the Unified Patent Court)를 포함시켰다. 오히려 비준절차를 지연시키는 문제가 독일에서 발생하였다. 영국의 경우에는 협정조인절차를 마무리하고 통합법원에 관한 의정서에 서명함에 따라 브렉시트 선언에도 불구하고 영국의 협정 참여가 예상되지만,¹³⁾ 독일의 비준절차는 현재 헌법소원제기로 인하여 중단된 상태에 있다. 그러나 이에 불구하고 독일의 협정 가입에 대한 헌법소원심판절차가 더 이상 비준절차를 중단시키지 않는 방향으로 마무리 될 것으로 예상하는 견해가 많다.¹⁴⁾ 이에 따라 통합특허법원은 영국이 최종적으로 유럽연합과 결별하는 2019. 3. 29. 이전에 출현할 수 있을 것으로 예상된다.

3. 개혁 전후 제도의 비교

(1) EPO vs. UPP

단일특허보호체제(Unitary Patent Protection, ‘UPP’)는 유럽특허기구(European Patent Organization, ‘EPO’)를 대체하는 것이 아니고 EPO를 바탕으로 업그레이드 된 것이다. 유럽특허기구는 1973년 체결되고 1977년에 발효된 유럽특허조약에 따라 창설된 유럽특허청에 의하여 유럽특허가 통일적인 절차에 따라 부여되는 체제이다. 단일특허체제는 단일특허와 통합특허법원을 출범시켜 이미 확보된 절차적 통일을 바탕으로 특허권의 관

13) 영국은 2016. 11. 28. UPC 협정을 조인하겠다는 선언을 한 직후 같은 해 12. 14. 통합특허법원의 특권 및 면책에 관한 의정서에 서명하였다(이 의정서에 의해 각국에 배치된 통합법원의 판사는 유럽연합의 특권과 면책을 보장받는다). 통합특허법원(과 면책 및 특권)에 관한 법률안(Order 2017)이 2017년 12월에 상하 양원을 통과하여 2018. 2. 9. 추밀원에서 최종적으로 승인되었는데(Unified Patent Court (privileges and Immunities) Order 2018), 이로써 통합특허법원 면책의정서 및 협정을 비준하기 위한 마지막 입법절차를 마무리하였다. 그리고 2018. 4. 26. 통합특허법원협정 및 위 의정서를 조인함으로써 비준절차는 거의 완료되었다.

14) Tilmann, “Das Europäische Patentsystem - Stopp vor dem Ziel?”, GRUR 2017, 1177, 1180 ff.

리 및 보호의 통일을 목표로 하는 체제이다. 유럽연합은 단일특허를 창설하기 위하여 2개의 유럽연합 규정을 만드는 한편, 통합특허법원을 설립하기 위하여 협정을 체결하였다. 이로부터 유럽특허조약과 협정은 국제조약의 일종으로 조직적으로나 법리적으로 유럽연합과는 직접적인 관련이 없다는 것을 알 수 있다. 다만, 유럽연합회원 각국은 유럽특허조약은 물론 협정에의 가입이 자유롭지만, 협정은 그 문호를 유럽연합 회원국으로 제한하고 있기 때문에 유럽연합 회원국이 아닌 유럽 내 국가는 이 협정에 가입할 수 없다는 점에서는 일련의 연관성을 찾아볼 수 있겠다. 현재 유럽연합 회원국 27개국에서 스페인과 크로아티아를 제외한 25개국이 UPP 체제에 가입해 있다.

(2) 종래의 유럽 특허권과 단일효력 특허권의 관계

유럽특허를 단일한 효력으로 보호하고 특허법원을 통합시키는 목적은 기업에게 종래의 유럽특허시스템에 대한 대안을 제공하고 특허보호 및 분쟁 해결에 드는 비용을 절감하는 제도를 지원하는 데에 있다. 따라서 개별 회원국의 보호를 받고 싶어 하거나 또는 여러 나라의 회원국에서 유럽특허에 대한 승인을 받고자 하는 자는 국내보호경로를 선택할 수 있으며, 새로운 제도와 구제도를 혼합한 형태의 보호 방식을 택할 수도 있으며, 단일효력이 있는 유럽특허권을 취득하고 여기에 다른 회원국에 종래의 유럽특허의 승인을 구하는 중첩적 보호방식을 택할 수도 있다. 유럽특허청을 통하여 출원된 특허가 등록단계에 이르는 때에 출원인은 해당 특허가 종래와 같이 개별 회원국에 등록되는 단위특허의 모임이 되도록 할 것인지, 아니면 유럽연합 전체에 효력을 가지는 하나의 단일특허로 등록시킬 것인지를 선택할 수 있다. 결국 발명자는 개별 회원국의 특허청을 통하여 당해 회원국내에서만 보호를 받는 국내특허를 취득하는 경로, 통일된 절차를 적용하는 유럽특허청을 통하여 취득한 유럽특허가 개별 국가의 영토 내에서만 그 효력을 갖는 형태의 유럽특허를 취득하는 경로, 그리고 유럽특허청을 통하여 취득한 특허의 효력이 유럽연합 회원국 전체에 동일한 효력을 갖는 유럽특허를 취득하는 경로 등 3개의 경로를 선별적으로 활용할 수 있게 된다.

(3) 효력 범위

구 특허체제 하에서 유럽연합회원 각국에서 동일한 수준의 특허권 보호를 받기 위해서는 38개 유럽특허조약 가입국에 개별적인 승인절차를 거쳐야 하고, 번역과 특허료와 수수료를 개별적으로 부담하여야 할 뿐 아니라 나라마다 다른 형식적 요건을 충족시켜야만 한다. 뿐만 아니라 각 회원국 사이에는 상이한 승인 요건이 존재한다. 예를 들어 몇몇의 회원국가의 경우, 특허권자는 보호 지정한 국가의 공식 언어로 된 번역본을 제출하여야 하며, 개별국의 특허청에 수수료와 특허료를 내야하거나 또는 특허 제출할 사본의 수와 특정의 양식 사용 등과 관련한 다양한 형식적 요건을 충족시켜야 한다. 특허가 승인된 이후에도 특허권자는 유효한 특허가 존속하는 개별 회원국가에 갱신허료를 납부하여야 하고, 양도, 라이선스, 기타 권리의 설정도 특허를 승인한 국가별로 개별적으로 하여야 한다. 뿐만 아니라 특허권자는 지정국마다 특허관리인을 두는 비용을 감수하여야 한다. 이러한 이유로 특허권자는 통상적으로 특허보호의 범위를 몇 개의 유럽특허청 체약국으로 제한하는 경우가 많다. 평균적으로 특허출원인은 유럽특허청으로부터 취득한 특허를 27개 유럽연합국 중에서 5개국에서만 승인을 받는데, 그 결과 보호를 받지 못하는 유럽국가에서는 위조를 포함한 특허침해 물품이 거래될 수 있는 위험을 증가시켰다.¹⁵⁾

이러한 사정은 새로운 특허체제에서는 크게 달라진다. 특허권자는 25개 회원국 모두를 지정하여 단일효력을 가진 유럽연합특허를 취득할 수 있다. 또한 비참가회원국으로서 유럽특허조약에 가입한 2개국의 비참가회원국은 물론 유럽연합 회원국이 아닌 나머지 11개국에 이르는 유럽특허조약 체약국을 지정하여 종전대로 전통적 의미의 유럽특허를 취득할 수도 있다. 유럽특허청 출원시 심사비용이 들지 않으며, 경과규정 동안 1개의 번역비용 이외에는 지정비용을 필요로 하지 않고, 갱신수수료도 단 한 번만 지급하면 된다.

15) Bonadio, "The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System", EJRR 2011, 411, 417.

III. 유럽연합 단일특허의 취득과 그 효력 범위 및 시사점

1. 단일특허의 취득

(1) 단일특허의 신청

단일특허는 유럽연합 전역에서 동일한 효력을 인정받는 유럽특허이지만, 특허출원에 대해서는 유럽특허청이 유럽특허조약의 규정과 절차에 따라 심사한다. 이로써 단 하나의 출원신청으로 25개 유럽연합 회원국 전체에서 동일한 효력을 발생시키는 유럽특허권을 취득할 수 있게 되었다. 그런데 단일특허의 경우에도 유럽특허조약에 따른 신청절차와 심사절차가 그대로 적용된다. 출원인은 유럽특허청에 유럽특허를 신청하고, 유럽특허청은 유럽특허조약이 정하는 요건을 심사하여 그 요건이 충족되면 유럽특허권을 부여한다. 이는 특허권부여 전의 단계에서 단일특허 보호 제도가 종전의 유럽특허와 차이가 없다는 것을 의미한다.

(2) 사용언어와 신청비용

단일특허를 만드는데 가장 큰 장애 중 하나는 언어의 불통일 문제이다. 특허법의 경우 특허권의 존부는 전문가라든가 관행에 따라 발명을 어떻게 이해하느냐에 따라 크게 달라지는데, 그 발명에 대한 이해를 정확하게 전달하는 수단이 바로 언어이기 때문이다.¹⁶⁾ 이러한 이유로 유럽연합은 특허출원서는 3개의 공용어(영어, 독일어, 프랑스어) 중 하나만으로 공개하면 되도록 하였으며, 특허청구에 대해만 나머지 두 개의 언어로 번역하도록 하여 언어문제를 크게 완화시켰다.¹⁷⁾

단일효력을 가진 유럽특허는 유럽특허청에 특허절차진행지의 언어로 유럽특허공부에 특허부여가 고지된 때로부터 한 달 이내에 신청하여야 한다. 특허를 허여받은 자는 추가적으로 하나의 언어를 정하여 특허 명세

16) Peukert, "Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts: Strukturen, Akteure, Zwecke", *RebelsZ* 81 (2017), 158, 180.

17) 이에 대한 상세는, 김성기, "유럽 특허법원의 설립과 발족", *산업재산권* 제52호, 280쪽 이하 참조.

서를 번역한 번역문을 제출하여야 하는데, 이는 특허보호 규정이 적용되는 날로부터 6년, 최대 12년 이내의 경과기간(transitional period) 내에 하면 된다. 독일어 또는 프랑스어로 특허를 취득한 경우에는 영어로 된 번역문이 필요하며, 영어로 특허를 받은 경우에는 특허권자는 유럽연합의 여타 공용어 중 임의로 하나의 언어를 선택하여 그 번역문을 제출하면 된다. 이 경우 번역문은 정보제공용으로만 사용되고, 여기에 어떠한 법적 효력이 주어지는 것은 아니다. 경과기간이 도과하면 더 이상 번역문을 제출할 필요가 없다.

유럽연합규정 No. 1260/2012는 유럽연합의 공용어에 속하지만 유럽특허청의 공용어에는 속하지 아니한 언어로 유럽특허청에 신청하는 일체의 출원 비용을 보상하는 제도를 두고 있다. 출원비용의 보상을 청구할 수 있는 자는 임의의 회원국내에 주소 또는 주된 영업소를 두고 있는 중소기업, 자연인, 비영리단체, 대학 및 공공연구기관으로 제한된다.

2. 유럽연합 단일특허의 효력

(1) 단일한 효력의 유럽연합 특허

단일효력을 갖는 유럽특허권은 이미 유럽특허권을 부여받은 유럽특허권 보유자가 단일효력을 인정해 줄 것을 신청하는 방법으로 생성될 수 있다. 일정한 형식적 요건만을 충족시키면 출원인의 신청에 따라 단일효력의 유럽특허권을 취득하는데, 이 경우 이미 취득한 유럽특허는 유럽연합 회원국 전체에서 보호정도가 균일하고 그 효과가 동일한 단일효력특허권으로 변모한다. 단일특허보호를 받기 위해서는 회원국 전체에서 동일한 청구항을 내용으로 하는 특허를 받아야 하며, 25개국 모두를 보호지로서 지정하여야 한다. 이와 같이 일단 특허허여결정이 있으면 그 특허는 유럽연합 25개국에서 동등한 효력을 발생시킨다. 이로써 종전과 같은 개별국의 단위특허의 집합인 다발특허 대신에, 단일한 효력이 부여되는 특허(European patent with unitary effect)가 인정된다.

(2) 장소적 효력 범위

유럽특허조약에 가입하여 단일특허보호를 위하여 협력하기로 한 유럽연합 회원국들 모두는 신제도의 적용범위에 속한다. 단일효력을 갖는 유럽특허는 개별특허권의 단일효력이 등재될 당시 유럽특허조약을 조인한 가입국의 영토로 확장된다. 이 단일효력의 적용을 받는 지역은 단일효력이 등록되는 당시에 조인한 국가로 확정되고, 등록 이후에 조인한 국가는 적용 범위에 포함되지 아니한다. 만약 유럽연합 회원국 모두가 일단 유럽특허조약에 가입한 경우라면, 그 이후에 단일효력의 유럽특허를 등록하더라도 이는 모든 회원국가에서 단일효과를 가진 특허로 취급된다. 그러나 현재 스페인과 크로아티아는 단일특허보호 체제에 가입하지 않고 있으며, 폴란드와 독일은 단일특허 제도에 참여하였지만 통합특허법원협정에는 아직 조인하지 않고 있다.

이에 따라 단일효력을 갖는 유럽특허는 진정한 의미의 유럽특허도 아니며, EPC 특허(전통적 유럽특허)도 아니다. 진정한 의미의 유럽특허가 되기 위해서는 유럽연합을 지정대상국으로 할 수 있어야 하는데, 크로아티아와 스페인이 참여하지 않은 유럽연합 회원국 중 25개국을 개별적으로 지정하여야 하고, 유럽단일특허를 취득함에 있어서는 협정미참가 유럽연합회원국들과 여타의 유럽특허조약 체결국들을 상대로 종래의 전통적 유럽특허를 취득할 수밖에 없다. 또한 25개국은 단일특허 취득가능국가이기 때문에 유럽특허조약상의 유럽특허도 아니다.

유럽특허조약에 따라 출원하면 수개 특허의 집합체인 유럽특허 또는 단일의 ‘유럽연합’ 특허를 취득한다. 집합체로서의 유럽특허의 경우 출원서에 개별국가를 지정하여 개별적 효력이 인정되는 복수의 국내특허를 취득하는데 반하여, 단일특허는 단일특허보호체제에 참가한 현재 25개국에 그 효력이 미친다. 그리고 단일특허 제도는 국내특허 및 집합적 유럽특허와 병존한다. 이와 같이 단일특허는 다발특허의 대안이기 때문에 하나의 특허출원으로 유럽특허청으로부터 단일특허와 국내특허를 동시에 취득할 수는 없다.

3. 평가 및 시사점

(1) 특허보호의 분열

단일특허제도는 유럽 내 특허법의 통합 대신 분열을 결과할 수 있는데, 이를 장소적 적용 범위와 실제적 적용 범위로 나누어 살펴보면 다음과 같다.

우선, 단일특허제도는 유럽연합의 전 지역에서 시행되지 않는다는 지역적 한계를 들 수 있다. 단일특허는 단일보호체제에 참가하는 유럽연합 회원국가에 대해서만 적용되기 때문이다. 뿐만 아니라 단일특허는 통합특허법원협정을 조인한 유럽연합 국가에 한하여 작동하게 된다. 13개국 이상만 조인하면 되기 때문에 위 협정에 서명한 25개국 모두가 조인할 필요는 없고, 실제로 조인되지 않거나 조인이 지연될 경우에는 유럽연합 차원에서는 내부결속력을 분열시키는 결과를 낳을 것이고, 특허권자 입장에서는 스페인과 크로아티아 시장에서 단일특허로 보호받을 수 없는 위험에 처하여 국내 특허에 의해 구축되는 결과로 이어진다는 것을 의미한다. 그러나 2018년 5월 말 현재 16개국이 조인한 상황에 비추어 25개 서명국 중 조인국가가 늘어날 것으로 예상되므로, 유럽연합 차원에서의 특허보호의 분열은 큰 문제로 등장하지 않을 것으로 전망된다.

다음으로, 단일특허제도는 4개의 특허보호체제의 하나의 축에 불과하여 유럽연합 내 실제적 분열을 가속화시킨다. 개별국가마다 자국의 법과 절차에 따라 허용하는 국내특허, 유럽특허청이 부여하고(유럽특허) 통합특허법원협정에 따르는 국내특허, 유럽특허청이 부여하지만 (과도기의 opt-out, 회원국가의 협정미비준 또는 비유럽연합국 등의 이유로) 통합특허법원협정에 따르지 아니하는 국내특허, 그리고 단일한 효력을 갖는 유럽연합 특허 등 4개의 특허가 경합적으로 병존하며, 이는 출원인에 의하여 선택적 내지는 중첩적으로 존재할 수 있다. 그러나 이와 같은 다양한 유형의 특허 취득이 가능한 것은 출원인이 자신의 특허의 성격에 맞추어 보호 범위를 정할 수 있게 하여 발명자의 특허보호 경로의 선택을 넓혀 주는 것으로 오히려 특허권자에게 유리한 제도로 작용할 것으로 생각된다.

(2) 단일특허가 우리나라를 포함한 제3국에 미치는 영향

유럽연합의 단일특허는 우리나라를 포함한 제3국에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 종전의 유럽특허는 개별국가의 단위특허 내지는 임의의 개별국가에서 발생된 침해행위에 대해서는 그 해당 국가의 법원에서 재판을 받았다. 이에 따라 국경을 초월한 섭외적 침해행위가 발생한 때에는 모든 관련국에서 별개의 소송절차를 진행하여 유럽특허 중 개별국가에서 보호되는 부분의 침해 여부와 유무효 여부를 판단하였다. 그 결과 소송절차의 비용이 증가하고 각국 사이의 재판의 모순·저축의 문제를 피하기 어려웠다. 종래에는 동일한 특허와 동일한 기술수준에 대한 법적 절차를 유럽의 여러 나라에서 진행하여야 했다. 같은 내용의 특허라고 개별국가에서 승인을 받아 그 나라에서만 효력을 발생시키기 때문에, 미국, 일본, 한국, 중국 등 제3국은 같은 내용의 특허를 보호하기 위해 수개 국에서 절차를 진행하지 않으면 안 되었다. 그런데 유럽연합 전역에서 단일한 효력을 갖는 단일특허를 보호하는 통합특허법원이 작동하는 경우에는 수개의 절차 대신 단 하나의 절차만을 진행하면 된다. 이와 같이 통합특허법원은 제3국에 거주하면서 유럽특허청에 특허를 신청하는 출원인에게 자신의 문을 열어주는 역할을 하게 된다. 물론 동시에 이는 단 하나의 절차로 유럽연합 전역에서 효력을 갖고 있는 특허권을 잃게 되는 위험을 안고 있다.

(3) 우리나라 기업에의 시사점과 동북아공동체와의 교훈

우리나라 기업의 현지법인이 유럽특허청에 유럽특허 출원을 할 경우 전통적 유럽특허를 취득할 것인지, 아니면 단일효력을 갖는 유럽특허를 취득할 것인지 심사숙고 하여야 한다. 이 문제는 다음과 같은 요소를 비교하여 결정하여야 할 것이다.¹⁸⁾ 첫째, 특허출원 및 관리에 관한 비용의 문제를 비교하여야 한다. 위에서 설명한 것과 같이 전통적인 유럽특허를

18) Joshi, Roy, Janodia, "Unitary Patent Protection, Unified Patent Court, Supplementary Protection Certificate and Brexit", *Journal of Intellectual Property Rights* Vol 22(July 2017), pp. 188, 194 참조

신청할 경우 특허보호를 받는 개별국가에서 지정소요비용과 갱신수수료는 물론 번역수수료가 첨가되는데 반하여, 단일특허를 신청할 경우에는 지정소요비용이 들지 않고(다만, 경과기간 동안 1차례의 번역비용 제외), 갱신수수료도 매년이 아닌 단 1회에 그친다. 둘째, 유럽특허권을 침해하는 물품이 일단 단일시장에 진입하면 그 유통을 막기 쉽지 않으므로 단일특허를 취득하여 제3국으로부터 수입되는 침해물품을 유럽관세청을 통하여 유럽연합의 국경을 넘어오는 것을 방지할 필요가 있는지 등을 점검하여야 할 것이다. 만약 더 많은 유럽연합 지역에서 특허보호를 받을 경우에는 보다 적절하게 침해물품 수입에 대응할 수 있을 것이다. 셋째, 취득할 특허권과 관련하여 장래 분쟁이 발생할 경우 통합특허법원의 판결을 받는 것이 유리한지, 아니면 특허를 보호하는 개별 국가의 법원 판결이 유리할 것인지 비교하여 검토하여야 할 것이다. 통합특허법원협정은 단일특허에 대하여 전속관할을 가지는 반면에 전통적 유럽특허는 7년간의 경과기간 동안 특허권자가 통합법원 관할을 배제하는 선택(opt-out)을 선언하면 선택적인 관할을 가질 뿐이며, 국내특허는 자국법원의 관할로 남게 된다.

나아가 유럽연합의 개혁적인 단일특허제도는 동북아 지역에서 특허공동체를 구축하는 모델로 활용될 수 있을 것이다. 단일특허를 위해서는 절차적 통일과 실체적 통일을 필요로 하는데, 한·중·일 3국간에 특허협력조약(PCT) 등에 의하여 이미 상당한 수준의 절차적 통일을 이루어내고 있으므로 유럽특허청과 같은 동북아특허청(가칭)을 설립시키는 동북아특허협력조약(가칭)의 체결이 요청된다. 이와 더불어 특허의 실체적 통일을 이루는 사법공조조약을 적극 추진하여야 할 것이다.

IV. 유럽연합의 통합특허법원의 권리보호제도와 그 교훈

1. 적용 범위

특허법원의 규정은 정해진 기간에 통합특허법원협정을 조인한 유럽연

합 회원국의 영토 내에서 적용된다. 통합특허법원은 유럽특허(전통적 의미의 특허이든, 단일효력이 인정되는 특허이든)를 둘러싼 분쟁에 관하여 전속관할을 가지므로 협정체약국의 국내법원을 대체한다. 이에 따라 통합특허법원협정은 통합특허법원과 협정국의 국내법원 사이의 관할을 배분하는 기능을 담당한다. 그리고 통합특허법원의 국제관할은 협정 내에 자체 규정이 있는 것이 아니고, 브뤼셀규정 내지 루가노협약상의 재판관할 및 승인관할에 관한 규정에 따른다(협정 제31조). 유럽연합 내의 재판관할과 승인관할을 규정하는 브뤼셀규정 제71조에 따르면 회원국은 특정 분야와 관련하여 재판관할과 판결의 승인 및 집행을 정하는 새로운 협정을 체결하지 못한다. 이러한 이유로 유럽연합은 브뤼셀규정과 협정을 적절하게 조율하기 위한 조치로 브뤼셀규정을 개정하는 새로운 규정(No. 542/2014)을 채택하였다.¹⁹⁾

2. 통합특허법원의 구조 및 관할

(1) 통합특허법원의 조직

통합특허법원은 2심제이다. 제1심 법원으로는 본원과 지원이 있다. 본원은 파리에 소재하며, 런던(화학 및 의약)과 뮌헨(기계설비)에 그 분원이 설치되어 있으며, 지원은 개별 체약국에 설치되는 현지지원과 몇 개의 체약국을 아우르는 지역지원이 있다. 그리고 제2심은 법률심인 동시에 사실심으로 등기소와 함께 룩셈부르크에 소재하고 있다. 이와 같이 통합특허법원은 제1심과 제2심, 그리고 등기소로 구성되어 있다. 최고심인 유럽사법재판소는 종전과 같이 선결재판신청사건을 처리한다. 특히 통합특허법원협정의 해석을 포함한 일반적인 의문이 있는 경우 통합법원은 룩셈부르크에 소재하는 유럽사법재판소에 선결적 법률문제를 상정할 수 있다.²⁰⁾

19) Asensio, Miguel, “Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, IIC 2014/45, p. 871.

20) 통합법원 중 항소법원은 상정할 의무를 지는 반면에, 제1심법원은 상정권한은 있지만 의무는 없다(유럽연합작동에 관한 조약 제267조 제2문, 제3문). 기타 유럽사법재판소에의 상정에 관한 상세는, Janal, *Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz*, § 28 Rn. 24 ff.

협정체약국의 요청에 따라 설치되는 현지지원은 각 협정체약국에 설치되는데, 협정발효일 전 3년간 300건 수 이상의 특허분쟁을 심리하는 참가국에 한하여 매 100건 당 한 개의 추가 지원을 4개까지 둘 수 있다. 예컨대 독일의 경우에는 뒤셀도르프, 뮌헨, 만하임, 함부르크 등 4곳에, 이탈리아는 밀라노에 설치된다. 지역지원은 여러 참가국의 공동 요청에 따라 그 여러 나라가 함께 이용하는 공동 법원으로 기능한다. 예컨대 발트3국은 스웨덴과 함께 스톡홀름에 지역지원(Nordic-Baltic Regional Division)을 설치하기로 하였다. 현지지원도 없고 지역지원도 없는 협정체약의 사건은 본원이 관할한다.

통합특허법원의 재판부는 다른 나라 출신의 국제적 법률가를 포함할 수 있으며, 필요한 경우 기술판사를 보강할 수 있다. 본원은 국적이 다른 사법판사 2명과 국적 불문의 기술판사 1명으로 구성된다. 지역지원은 현지사법판사 2명과 국적이 다른 사법판사 1명으로 구성하되, 특허의 유효 여부에 관한 경우에는 국적에 상관없이 네 번째 기술판사를 추가할 수 있다. 소송참가자는 반드시 변호사를 통하거나 또는 유럽특허청에 의해 자격이 인정된 유럽변리사를 통해서만 소송을 수행하여야 한다(변호사강제주의).

(2) 토지관할

현지지원 또는 지역지원의 토지관할은 침해가 발생한 체약국 또는 피고의 주소지 또는 영업소소재지를 관할하는 체약국 내 현지지원 또는 그 체약국이 공동 이용하는 지역지원에 있다. 현지지원과 지역지원은 일체의 침해소송사건에 대하여 전속관할을 가진다. 다만, 이미 본원에 병행적 무효소송이 계속되어 있는 경우와 피고가 협정국 내에 주소나 영업소를 두고 있지 아니한 경우에는 침해사건에 대한 현지지원과 지역지원의 전속관할은 발생하지 아니하므로 원고는 본원에 제소할 수 있다. 또한 당사자가 현지지원, 지역지원, 본원 중의 어느 하나의 관할을 합의한 경우에도 현지지원과 지역지원의 전속관할이 인정되지 아니한다. 피고는 침해소송이 계속되어 있는 1심법원의 소송절차에서 특허무효확인을 구하는 반소를 제기할 수 있다(협정 제33조 제3항).

(3) 사물관할

특허사건과 관련한 일체의 절차 유형(강제실시권에 기한 급부청구의 소는 제외), 특히 침해소송, 침해금지소송, 무효확인의 반소가 붙은 침해소송, 특허무효확인소송, 소극적 확인소송 등은 통합특허법원의 전속관할에 속하며, 보전처분을 위한 소도 통합특허법원의 관할에 속한다(협정 제32조).

침해소송은 원칙적으로 침해행위에 근거한 토지관할을 가지는 현지지원 및 지역지원에 제기하여야 하나, 침해자가 어느 한 회원국 내에 주소를 가지고 있지 않거나 양 당사자의 합의가 있는 때에는 직접 본원에 소를 제기할 수도 있다. 그러나 침해부존재확인의 소, 특허무효소송 및 라이선스 관련 손해배상 청구의 소는 본원에 제기하여야 한다.

(4) 경과기간과 관할배제선택(opt-put)

통합특허법원은 종래의 유럽특허와 단일효력을 갖는 유럽연합 특허에 관한 분쟁에 대하여 전속관할이 있다. 이에 따라 새로운 유럽특허시스템이 구축되면 단일특허는 물론 종래의 유럽특허 또한 통합특허법원의 관할대상으로 되어 유럽특허권자의 선택권이 제한된다. 이러한 이유로 협정은 유럽특허의 출원인 또는 권리자로 하여금 경과기간 내에 일정한 요건 하에서 통합특허법원의 관할을 배제하는(opt-out) 선언을 할 수 있는 기회를 부여하고 있다. 다시 말하면, 통합특허법원에 소송이 제기되어 있는 경우가 아니라면 특허를 출원한 자 또는 특허를 취득한 권리자는 협정 제83조 제3항에 따라 협정이 발효된 때로부터 7년의 경과기간이 종료되기 이전에 통합특허법원의 전속관할을 배제할 수 있으며, 이 기간은 특허시스템이용자와의 협의 및 법원의 재량에 의하여 다시 7년의 기간을 연장할 수 있다. 그리고 이 경과규정은 종래의 유럽특허에 대해서만 적용되고, 단일효력을 갖는 유럽연합 특허에 대해서는 적용되지 아니한다. 그 결과 단일특허에 대하여 통합특허법원의 관할을 배제할 수 있는 가능성은 없으며, 또 이미 통합특허법원에 소가 제기되어 있는 사건에 대해서는 비록 경과기간 이내라 할지라도 통합특허법원의 관할을 배제하는 선택을 할 수 없다. 통합특허법원의 관할을 배제하고자 하는 자는 여러 특허권

중 가장 늦게 경과기간이 소멸하기 1달 전에 등기소에 관할배제선택 사실을 고지하여야 한다.

(5) 보전처분 및 반소의 재판관할

지식재산권 침해에 대한 거의 대부분의 사건에서 권리자에게는 신속한 해결이 중대한 관심사이기 때문에 보전처분은 핵심적 의미를 갖는다. 이러한 이유로 협정은 제62조에서 보전처분에 대하여 규정하고 있으며, 그 재판관할에 대해서는 협정 제32조와 협정 제33조가 규정하고 있다. 우선 보전처분에 대한 재판을 통합특허법원의 전속관할로 하고(협정 제32조 제1항 c호), 다음과 같이 침해소송을 담당하는 법원이 보전처분에 대한 재판의 제1심으로 기능하도록 규정함으로써 지식재산권에 대한 보전처분의 만족적 기능을 고려하고 있다. 이를 위하여 침해가 실제로 발생되었거나 발생할 우려가 있는 계약국에 소재하는 현지분원과 계약국이 참여하고 있는 지역지원에 보전처분에 대한 재판관할을 인정하며(협정 제33조 제1항), 이미 제1심법원에 보전처분이 계속되어 있는 때에는 동일한 당사자 사이에서는 다른 관할법원에 보전처분을 신청하는 것을 금지시키고 있다(협정 제33조 제2항). 이는 결과적으로 보전처분에 대한 재판관할을 침해소송 법원에 전속시키는 것을 의미한다.

협정은 침해소송절차에서 특허무효를 청구하는 반소를 제기하는 것을 허용한다. 협정 제33조 제3항은 침해소송절차에서 무효반소를 제기할 수 있다고 규정하면서 이에 대한 심리와 관련하여 침해소송을 담당하고 있는 현지분원 또는 지역분원이 당사자의 의견을 들은 후에 재량으로, 제1심의 법원장에게 기술판사 배정을 요청하여 침해소송과 반소청구를 함께 심리하거나(협정 제33조 제3항 a호) 또는 무효반소를 본원에 이송하는 결정을 하고 자신의 침해소송절차를 중지시키거나(협정 제33조 제3항 b호), 아니면 당사자의 합의가 있는 경우에는 사건을 본원에 이송할 수 있다(협정 제33조 제3항 c호).

3. 통합특허법원의 관할과 브뤼셀규정

(1) 통합특허법원의 국제재판관할과 브뤼셀규정의 개정 내용

특허사건에 대한 유럽사법재판소의 관할을 명백히 하고 협정과 유럽사법재판소의 상호관계에 관한 논의가 통합특허법원 채택시까지 기나 긴 논쟁거리였지만, 2013년 통합특허법원협정이 채택되고 난 이후에도 특허사건에서의 유럽사법재판소의 역할에 대해서는 아직도 분명하지 않다.²¹⁾ 이는 통합특허법원이 협정에 가입하지 아니한 유럽연합국가, 루가노조약 체결국, 제3국 등과의 관계가 분명치 않다는 것을 의미한다. 분명한 것은 협정을 체결한 국가 사이에는 통합특허법원이 적용되고, 그 외의 국가와의 관계에서 통합특허법원의 국제재판관할은 개정 브뤼셀규정(2014 브뤼셀규정)에 따른다는 점이다. 이에 따라 브뤼셀규정상의 전속관할(제24조 제4항), 합의관할(제25조), 피고주소지주의의 보통재판적(제4조), 제7조 및 제8조의 특별재판적, 그리고 변론관할(제26조) 등은 통합특허법원의 국제재판관할 발생의 근거로 된다. 예를 들어 특허침해소송의 국제재판관할은 개정 브뤼셀규정의 일반규정인 제4조, 제7조 제1호 및 제2호에 따라 발생하며, 특허권 부여 및 무효절차, 소극적 및 적극적 확인소송 등은 제24조 제3호 및 제4호에 따라 등록지국에서 제기하여야 한다.²²⁾ 이는 피고가 무효항변을 제출한 경우에도 마찬가지라는 점에서,²³⁾ 본소절차에서 무효확인인의 반소를 허용하는 통합특허법원의 절차와 다르다. 실무에서 특허의 유효 여부 또는 등록 여부 문제를 소를 제기하여 다투는 경우는 물론 항변제출로 다투는 경우에도 적용되는 개정 브뤼셀규정 제24조 제4호는 협정에 가입하지 아니한 유럽연합 회원국에서 발생한 침해에 대해서는 재판관할권을 행사할 수 없을 것이다.²⁴⁾

21) Dimopoulos, “An Institutional Perspective I: The Role of the CJEU in the Unitary (EU) Patent System”, in: 『*The Unitary (EU) Patent System*』, edited by Pila/Wadlow, 2014, 57, 58.
22) Schack, *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 7. Aufl. (2017), Rn. 350.
23) Heinze/Roffael, GRUR Int. 2006, 790; Reichardt GRUR Int. 2008, 574, 579; Schack, *FS Leopold* 2009, S. 317, 331.
24) Asensio, Miguel, “Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, IIC 2014/45, 809, 875.

협정 제89조는 이 협정과 관련한 기존의 브뤼셀규정의 개정을 발효요건으로 정하고 있다. 이와 같은 배경에서 브뤼셀규정에 통합특허법원과 관련한 4개의 조항이 추가(Arts. 71(a), 71(b), 71(c), 71(d))된 개정 브뤼셀규정이 2015. 1. 10. 시행되었다. 2014 브뤼셀규정 제71(a)조는 통합특허법원이 개정 브뤼셀규정에서 의미하는 “법원”임을 명백하고 있다. 통합특허법원은 특정분쟁에 관하여 국내 법원을 대신하고, 개정 브뤼셀규정은 제3국에 거주하는 피고에 대한 국제재판관할에 관한 규정을 두고 있는 것이 아니라 단순히 국내법에 위양하고 있다(2014 브뤼셀규정 제6조). 이에 따라 2014 브뤼셀규정은 제71(b)조에서 제3국민을 피고로 하여 통합특허법원에 제기된 소송의 국제재판관할에 관하여 통일적인 규정을 두고 있다. 개정 브뤼셀규정 제71(c)조는 절차가 통합특허법원과 회원국 중 통합특허법원이 적용되지 아니한 법원에 개시되었을 경우에 중복제소에 관한 규정과 개정 브뤼셀규정에 따른 관련 소송에 적용할 수 있는가의 문제를 다루고 있다. 이 개정 조항에 따르면 개정 브뤼셀규정상의 중복제소 규정과 관련 소송은 통합특허법원과 비체약국의 법원 사이에 적용된다. 이에 따라 개정법은 브뤼셀규정 제292조 내지 제32조의 규정을 답습하고 있지 않고, 단지 자신의 적용범위를 통합특허법원에 제기된 절차에 확대시키고 있을 뿐이다. 기존 브뤼셀규정에 제71(d)조를 신설한 개정법의 취지는 통합특허법원의 판결이 브뤼셀규정에 따라 협정 미가입국인 유럽연합 회원국에서도 승인되고 집행될 수 있도록 하기 위한 것이다.

(2) 제3국의 피고에 대한 재판관할

개정 브뤼셀규정 제71(b)조 제2호는 현행 브뤼셀규정(2012 브뤼셀규정)의 재판관할, 특히 제7조 제2호25)와 제8조 제1호26)를 제3국에 거주하는

-
- 25) 2014 브뤼셀규정 제7조 제2호: “어느 회원국 내에 주소를 두고 있는 자는 다른 회원국의 다음의 법원에서 피고로 제소될 수 있다: 2. 불법행위 및 이와 유사한 행위 또는 그러한 행위로 인하여 발생하는 청구권이 소송물이 되는 때에는 손해가 발생되었거나 발생할 우려가 있는 곳의 법원”
- 26) 우리나라의 관련재판적 중 공동소송인재판적(민사소송법 제25조 제2항)에 상응한 브뤼셀규정 제8조 제1호는 다음과 같이 규정한다. “어느 회원국내에 주소를 두고 있는 자는 다음의 곳에서도 제소될 수 있다. 2. 여러 사람을 피고로 한 소송에서 피고 중

피고에 대해서도 확장하고 있다.²⁷⁾ 다만, 제3국민에 관한 재판관할이 발생하기 위한 요건으로, 분쟁과 충분한 관련성을 가지는 집행가능한 피고의 재산이 어느 한 회원국가 내에 소재한 경우라야 한다. 여기서 분쟁과 충분한 관련성을 가지는 피고의 재산소재지의 예로서는 원고의 주소지 또는 증거가 소재하는 곳을 들 수 있다.²⁸⁾

4. 평가 및 교훈

(1) 제도적 한계: 재판권의 분열

통합특허법원의 설립이 완료되어 단일특허에 대한 통합특허보호 체제가 시행될 경우 유럽특허청을 통하여 출원된 특허가 등록단계에 이르는 때에 출원인은 해당 특허가 종래와 같이 개별 회원국에 등록되는 개별 특허의 집합이 되도록 할 것인지, 아니면 유럽연합 전체에 효력을 가지는 하나의 단일특허로 등록시킬 것인지를 선택할 수 있다. 단일특허로 등록되는 경우, 통합특허법원이 전속관할을 가지기 때문에, 특허의 유효 및 침해·비침해 판단이 모두 해당 법원에서 이루어지며, 그 판결은 유럽연합 전역에 효력을 미치게 된다. 이러한 의미에서 유럽연합 전체를 포괄하는 하나의 통일화된 지식재산권제도가 갖추어질 것으로 평가할 수 있다. 다만, 출원인이 단일특허가 아니라 종래와 같이 다수의 개별국가특허로 등록을 받는 경우, 일정기간(7년 또는 14년)의 경과기간(transitional period) 동안에는 통합특허법원이 아니라 개별국가법원에서 소송이 이루어질 여지가 아직 남아있으며, 이 기간이 지난 후에야 통합특허법원에 완전한 전속관할권이 주어진다. 또한, 단일특허제도가 시행된다고 하더라도 각 개별 회원국의

어느 한명의 주소지를 관할하는 법원. 다만, 이 경우 판결의 모순저축을 피하기 위하여 심리와 판결을 공동으로 하여야 할 만큼 여러 사람의 청구 사이에 밀접한 관련이 있어야 한다.”

27) 개정 브뤼셀규정 제71b조 제2호: “피고가 회원국 내에 주소를 두고 있지 아니하고 이 규정에 따라 달리 법원의 관할이 발생하지 아니하는 사건의 경우, 피고의 주소지와 상관없이 제2장의 관련 규정이 적용된다.” 여기서 제2장은 재판관할에 관한 장으로서 제4조에서 제10조까지의 규정을 담고 있다.

28) 개정 브뤼셀규정(No. 542/2014)의 개정이유서 7항.

특허청에 출원되고 등록되는 각국 특허들은 여전히 별개로 존재하기 때문에 유럽연합 차원에서의 특허보호방안과 각 회원국 차원에서의 특허보호방안이 여전히 공존하게 된다. 이러한 점에서 아직은 유럽특허제도가 완전한 통일화를 이룩하였다고 말하기에는 시기상조라 하겠다.

(2) 법정지사냥의 문제

먼저, 현지지원과 지역지원 사이의 토지관할이 경합되어 이로부터 법정지사냥의 위험이 발생할 수 있다. 법정지사냥을 부추기는 토지관할의 경합이 발생할 수 있는 경우로, 무엇보다 침해소송의 경우 법정관할로 피고의 주소지 내지는 영업소소재지와 협정 제33조 제1항에 따라 인정되는 침해지가 여러 나라에 분포되어 있는 현지지원과 지역지원에 중첩적, 경합적으로 발생하는 토지관할을 들 수 있다. 뿐만 아니라 본원의 경우에도 침해소송에서의 동일한 당사자 사이에 무효확인 소가 계속되는 경우도 발생할 수 있다. 또한 유럽연합 역외에 주된 영업소 또는 영업소를 두고 있는 피고에 대해서는 경우에는 본원에 소를 제기할 수도 있으며(협정 제33조 제1항 제3문), 특정 회원국 내에 현지지원은 물론 지역지원조차 두고 있지 아니한 경우에도 본원에 제소할 수 있다(협정 제33조 제1항 제4문). 위와 같이 경합하는 토지관할 중에서 원고는 자신에게 가장 유리한 법정지를 선택할 수 있다. 원고가 법정지사냥에 나서는 동인으로, 법정지에서 사용되는 언어 내지는 번역비용의 문제, 절차진행기간의 장단 여부, 재량권 행사의 차이 등을 들 수 있다.

(3) 유럽연합의 통합특허법원이 우리나라를 포함한 제3국에 미치는 영향과 동북아공동체에의 교훈

중전의 유럽특허는 개별국가의 단위특허 내지는 임의의 개별국가에서 발생된 침해행위에 대해서는 그 해당 국가의 법원에서 재판을 받았다. 이에 따라 국경을 초월한 섭외적 침해행위가 발생한 때에는 모든 관련국에서 별개의 소송절차를 진행하여 개별국의 유럽특허 부분의 침해 여부와 유효 여부를 판단하였다. 그 결과 소송절차의 비용이 증가하고 각 국

사이에 재판의 모순저축의 문제가 발생하였다. 종래에는 동일한 특허와 동일한 기술수준에 대한 법적 절차를 유럽의 여러 나라에서 진행하여야 했다. 같은 내용의 특허라도 개별국가에서 승인을 받아 그 나라에서만 효력을 발생시키기 때문에, 미국, 일본, 한국, 중국 등 제3국은 같은 내용의 특허를 보호하기 위해 수개 국에서 절차를 진행하지 않으면 안 되었다. 그런데 유럽연합 전역에서 단일한 효력을 갖는 단일특허를 보호하는 통합특허법원이 작동하는 경우에는 수개의 절차 대신 단 하나의 절차만을 진행하면 된다. 이와 같이 통합특허법원은 제3국에 거주하면서 유럽특허청에 특허를 신청하는 출원인에게 자신의 문을 열어주는 역할을 하게 된다. 물론 동시에 이는 단 하나의 절차로 유럽연합 전역에서 효력을 갖고 있는 특허권을 잃게 되는 위험이 있다는 점도 간과해서는 안 될 것이다.

경과기간 동안 특허권자는 자신의 특허권을 통합특허법원에서 보호받을 것인지, 또는 opt-out을 하고 개별국가의 법원에서 구제받을 것인지 선택할 수 있게 된다. 즉, 독일이 통합특허법원협정을 비준하여 단일특허 및 통합법원 체제가 작동하게 되더라도, 종래의 유럽특허를 취득한 제3국의 특허권자 또는 통합특허법원이 작동한 이후라도 종래의 유럽특허를 선택한 특허권자는 협정이 발효한 때로부터 7년의 경과기간 동안 자신의 특허를 둘러싼 분쟁에 관한 통합특허법원의 전속관할을 배제할 수 있다. 그리고 경과기간 규정은 단일특허에 대해서는 적용되지 아니하므로, 유럽특허청에 유럽특허를 출원하는 제3국민으로서는 자신의 특허권을 보호하는데 적절한 신청유형을 선택하여야 할 것이다. 먼저 단일특허를 신청할 경우에는 유럽연합 내에서(현재는 협정을 조인한 16개국) 동일한 효력을 갖는 유럽연합 특허를 취득할 수 있는 반면에 이에 관한 분쟁은 특허법원이 전속적으로 관할한다는 점에 유의하여야 할 것이다. 다음으로, 이미 전통적 의미의 유럽특허를 취득하여 보유하고 있는 자는 특허의 성질상 새로이 관할하게 되는 통합특허법원의 전속관할에 맡기는 것이 유리한지, 아니면 이미 보호받고 있는 개별국가의 관할법원에 맡기는 것이 유리하다고 판단하여 opt-out을 행사할 것인지 여부를 비교형량을 통하여 선택하여야 할 것이다. 나아가 단일특허와 유럽특허청이 부여하였지만 통합특

허법원의 관할이 배제되지 아니한 전통적 의미의 유럽특허의 경우에도 여러 나라에 걸쳐 산재하고 있는 다수의 통합특허법원 1심 중 권리자 내지는 침해자에게 호의적인 나라의 법원을 선택할 여지가 있다는 점도 유념하여야 할 것이다.

마지막으로, 통합특허법원의 재판관할이 우리나라를 포함한 제3국에 대해서도 발생할 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 유럽특허가 유럽연합 회원국 내에서 침해되어 그 손해가 역외에서 발생하였거나 발생할 우려가 있다는 이유로 제3국민을 피고로 하여 통합특허법원에 소가 제기된 경우, 만약 피고의 재산이나 관련 증거가 유럽연합 내에 소재하고 있는 때에는 통합특허법원의 재판관할이 발생한다. 이에 따라 재산소재지재판적(민사소송법 제11조)을 인정하고 있는 우리나라로서는 통합특허법원의 승인관할을 부정하기 어려울 뿐 아니라 통합특허법원의 재판은 유럽연합 전역에서 승인되고 집행되기 때문에 유럽연합 지역 내에 재산을 두고 있는 우리나라 피고로서는 유럽연합 전역에서 강제집행을 당하는 불이익을 감수하여야 한다.²⁹⁾

5. 국내법에의 시사점

(1) 민사소송법 및 법원조직법 개정을 통한 관할집중 현황

우리나라에서도 특허소송 제도를 개선하는 입법이 이루어져 2016. 1. 1. 부터 시행되고 있다. 먼저, 2015년 말에 개정된 민사소송법은 제24조 제2항과 제3항에서 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 민사소송법 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 제기할 수 있다고 규정한다. 다른 한편, 제2심의 경우에는 특허법원의 관할로 청구가 일원화되었다. 즉, 2015년 말에 개정된 법원조직법은 제28조의4 제2호에서 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한

29) 브뤼셀규정에서 제3국 관련 재판관할의 위험성에 대해서는, 김용진, “제3국의 관점에서 본 차세대 유럽민사소송법”, 인권과 정의, 제469호(2017/11), 42-66쪽 참조.

민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고, 제28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외시켰다. 개정법은 종전 특허법원과 고등법원과 지방법원 항소부가 각각 담당하던 특허 등 지식재산권 심결취소소송과 침해소송의 2심을 특허법원으로 집중시키고, 특허 등 침해소송의 1심을 전국 지방법원·지원에서 고등법원 소재지 5개 지방법원으로 집중시킨 것이다.

그렇다면 우리나라 현행법은 하나의 단일 특허와 하나의 통합 특허법원이라는 유럽연합의 새로운 특허제도와 직접 비교가능하게 되었다. 이로부터 우리나라 특허권 등 지식재산권 관할집중에 관한 개정법의 운영 방향 및 개선방향에 대하여 아래와 같은 시사점을 찾을 수 있을 것이다.

(2) 제1심의 관할집중 현상에 대한 대응책

1심의 관할집중을 지역적으로 분점화하려는 개정취지에도 불구하고, 서울중앙지방법원으로의 관할집중 현상을 막기 어려울 것으로 전망된다. 유럽연합의 통합특허법원의 경우 특허권침해자가 어느 한 회원국 내에 주소를 가지고 있지 않거나 양 당사자의 합의가 있는 때에는 직접 본원에 소를 제기할 수도 있도록 하는데 반하여, 우리나라의 경우에는 서울중앙지방법원에 중복관할을 인정한다. 서울중앙지방법원에 중복관할을 인정함으로써 우리나라의 경우 종래와 마찬가지로 지식재산권침해사건의 서울중앙지방법원에의 폭주 현상이 앞으로도 계속될 것으로 전망된다. 개정 민사소송법은 당사자가 서울중앙지방법원에 특허권 등에 관한 소를 제기할 수 있음을 명문으로 허용하고 있기 때문이다.

이에 따라 서울중앙지방법원으로의 집중현상을 완화시킬 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 구체적으로는, 개정 민사소송법 제24조 제3항이 피고의 관할권을 침해한다고 판단한다고 주장하여 중앙지방법원의 중복관할을 당사자의 합의가 있는 경우로 제한하는 방안을 검토하여야 할 것이다. 또한 당사자 중 어느 누구도 대한민국 내에 주소를 두지 않고 있는 당사자 사이의 분쟁의 경우 이를 서울중앙지방법원이 관할하도록 하는 방안도 타당하다고 생각한다.

또한 통합특허법원협정이 시행되고 7년이 지나면 통합특허법원은 유럽 연합의 단일특허는 물론 전통적인 유럽집합특허에 대해서도 전속적 관할을 갖게 된다. 이로써 하나의 기관(유럽특허청)에서 통일된 특허권허여절차가 이루어지고, 단일특허와 개별국가 특허에 대하여 단일한 법원이 그 유효 여부와 침해 여부를 판단하게 된다. 우리나라의 제1심 절차에서도 특허에 대한 유무효소송과 침해소송을 함께 담당하도록 하는 법 개정이 필요하다고 생각한다. 나아가 관할집중에서 누락된 보전처분을 이용한 탈관할집중 전략에 대해서도 대응책을 마련하는 것이 타당할 것이다.

(3) 가치분에 관한 1심관할 및 항고심의 관할집중의 필요성

지식재산권소송에 대한 특허법원에의 관할집중에도 불구하고 가치분항고가 특허법원으로 이관되지 않아 관할집중이라는 소기의 목적을 달성할 수 있을지 의문이다. 개정 민사집행법의 관할집중에서 누락된 침해금지가 처분은 종전과 같이 지방법원에 신청할 수 있을 것이고, 이를 통하여 본안소송을 제기하는 대신 가치분신청을 진행하면 특허소송에서 결정적 의미를 갖는 가치분의 비중에 비추어 종전처럼 관할비집중 지방법원에서 사실상 특허침해소송사건이 처리되는 관할법적 문제가 나타난다. 이러한 이유로 유럽연합은 통합특허법원에 보전처분에 관한 재판관할권을 부여하였다.

특히 위와 같은 불합리는 가치분항고사건에서 뚜렷하게 나타날 것이다. 종전과 같이 지방법원에 가치분신청을 하고 1심의 가치분결정에 불복하여 다시 2심법원에 항고를 하는 경우, 개정법이 관할을 집중시킨 특허법원의 관할은 공동화되고 말 것이다. 따라서 우리나라 현행 특허법도 유럽연합의 개정 법률이 보전처분을 위한 소를 통합특허법원의 관할(협정 제 32조)로 한 취지를 적극적으로 수용하는 방향으로 나가야 할 것이다.

V. 결론

위 글은 특허패키지라 불리는 유럽특허제도의 개혁적 발전 내용을 소개하였다. 유럽연합의 단일특허보호제도의 법적 근거는 유럽연합법 형식의 2개의 규정(단일특허규정과 번역규정)과 국제조약 형식의 통합특허법원협정이다. 통합특허법원협정이 발효하여 통합특허법원이 작동하여야만 단일특허보호제도가 시행되는데, 통합특허법원협정의 발효요건인 독일의 조인이 아직 이루어지지 않고 있다. 그러나 금년 중반기에 이르면 협정 발효가 예상되므로, 현행의 개별적 보호체제는 조만간 단일특허보호체제로 전환될 것으로 예상된다. 이에 따라 아래에서는 단일특허, 통합특허법원으로 나누어 각 제도의 내용과 함께 그에 대한 평가와 시사점 내지는 우리나라에 미치는 영향을 정리한다.

첫째, 단일특허는 기존의 전통적인 유럽특허와 같이 유럽특허청의 통일된 절차에 의하여 부여되며, 단일특허로 허여받을 것인지 아니면 종래의 유럽특허로 허여받을 것인지는 출원인의 선택에 따른다. 이는 이른바 다발특허 제도가 단일특허보호 체제 이후에도 여전히 잔존한다는 것을 의미한다. 이로써 출원인은 개별국가마다 자국의 법과 절차에 따라 허여하는 국내특허, 유럽특허청이 부여하고(유럽특허) 협정에 따르는 국내특허, 유럽특허청이 부여하지만 (과도기의 opt - out, 유럽연합회원국가의 협정미비준 또는 비유럽연합국 등의 이유로) 협정에 따르지 아니하는 국내특허, 그리고 단일한 효력을 갖는 유럽연합 특허 등 4개의 특허 중에서 하나를 선택할 수 있다. 이 점에서 유의하여 우리나라를 포함한 제3국은 출원하는 특허가 선별적 보호로써 충분한지, 아니면 협정을 조인한 국가 모두에서 동일한 효력의 특허를 받는 것이 유리한지 등과 소요비용 및 특허권 관리의 측면에서 면밀히 검토하여 적합한 유형의 특허를 선택하여야 할 것이다.

둘째, 통합특허법원은 단일특허는 물론, 기존에 존재하고 있거나 또는 출원인의 선택에 따른 다발특허에 대하여서도 재판관할권을 행사한다. 이전 체제에서는 특허권의 속지주의 원칙상 임의선택이 가능한 유리한 법

정지를 생각할 수 없었지만, 통합특허법원의 경우에는 각국에 산재해 있는 제1심 법원 중 현지지원과 지역지원 사이에 법정지사냥의 여지가 있다. 또한 종래의 다발특허 체제에서 우리나라를 포함한 제3국은 같은 내용의 특허를 보호하기 위해 수개 국에서 절차를 진행하지 않으면 안 되었지만, 단일특허의 경우에는 수개의 절차 대신 단 하나의 절차만을 진행하면 된다. 물론 다발특허(통합특허법원에 복종하는 다발특허 포함)에 대해서는 경과기간 동안 통합특허법원의 관할을 배제할 수 있는 선택권이 보장되어 있다. 그리고 단일특허(통합특허법원에 복종하는 집합특허 포함)에 대한 통합특허법원의 사물관할과 토지관할, 그리고 국제재판관할과 관련하여서도 유의할 점이 있다. 먼저, 피고는 침해소송이 계속되어 있는 1심법원의 소송절차에서 특허무효확인을 구하는 반소를 제기할 수 있다. 손해배상을 청구하는 본소에 대하여 피고가 반소를 제기할 경우 현지지원 또는 지역지원은 반소청구를 손해배상청구와 함께 심리하거나, 반소를 본원으로 이송하고 침해소송을 중지·속행하거나 또는 양쪽 당사자의 동의를 받아 사건을 본원에 이송할 수 있다. 이 점은 특허소송의 국제재판관할의 경우에 적용되는 브뤼셀규정의 입장과는 다르다. 통합특허법원이 침해소송을 다룰 때 그 국제재판관할은 브뤼셀규정 제24조 제3, 제4항이 아니라, 일반규정인 제4조, 제7조 제1호 및 제2호가 적용되어 침해소송의 본소에서 특허무효의 반소를 구할 수 없다. 둘째, 통합특허법원의 국제재판관할은 브뤼셀규정으로부터 발생하므로, 브뤼셀규정이 제3국민에 대해서도 재판관할권을 행사하는 경우와 특히 통합특허법원협정에 의하여 신설된 2014 브뤼셀규정에 따라 우리나라를 포함한 제3국민에게 미치는 영향에 유념하여야 할 것이다. 셋째, 보전처분도 특허에 대한 침해소송과 유·무효소송을 담당하는 통합특허법원의 관할에 속한다. 특히 가처분제도를 관할집중에 포함시키지 아니한 이러한 입법체제는 관할집중을 반감시키는 주요 요인이라 할 수 있다. 이에 대한 구체적인 개선 방안으로, 먼저 서울중앙지방법원과 서울고등법원으로 본안인 침해사건이 범람하는 현상을 완화시키기 위하여 서울중앙지방법원의 중복관할을 당사자가 합의한 경우로 제한하고, 가처분항고 관할을 특허법원으로 이관시키는 민사

소송법의 개정이 필요하다. 마지막으로, 동북아공동체의 특허제도를 구축하기 위하여 유럽특허청과 같은 (가칭) 아시아특허청을 발족시켜 특허협력조약의 수준을 진전시키는 절차적 통일성을 보장하고, 이러한 절차를 담당하도록 하여야 할 것이고, 이와 더불어 유럽연합의 통합특허법원과 같은 (가칭) 동북아통합특허법원(또는 아시아통합특허법원)을 설립하여 특허의 사법적 보장과 실체적 통합을 이루어 나가야 할 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 강준모, "유럽의 지식재산권 집행제도에 관한 연구", 法學研究 Vol.16 No.2, 2013.
- 김성기, "유럽 통합 특허법원의 설립과 발족", 산업재산권 제52호, 2017.
- 김용진, "제3국의 관점에서 본 차세대 유럽민사소송법", 인권과 정의 제469호, 2017.
- _____, "유럽연합 민사집행법의 발전 현황과 시사점", 법조 제728호, (2018/4).
- _____, "범유럽 특허집행 제도의 탄생과 전망", 법조 제729호, 2018.
- 김형진, 유럽연합(EU) 단일특허제도 도입에 따른 과제와 전망, 한국법제연구원, 2013.
- 양대승, "브렉시트 이후 유럽특허제도의 변화와 전망", 과학기술법연구 제23집 제3호, 2017.

2. 외국문헌

- Asensio, Miguel, "Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court", IIC 2014.
- Bonadio, "The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System", EJRR 2011.
- Heinze/Roffael, "Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit ausländischer Immaterialgüterrechte", GRUR Int. 2006.
- Janal, Rurth, Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz, Mohr Siebeck, 2015.
- John Gladstone Mills III, Donald Cress Reiley III, Robert Clare Highley and Peter D. Rosenberg, "Patent Law Fundamentals", 7 Pat. L. Fundamentals § 21:26.70 & Appendix 21(P) (2d ed.), 2016.

- Joshi, Roy, Janodia, “Unitary Patent Protection, Unified Patent Court, Supplementary Protection Certificate and Brexit”, *Journal of Intellectual Property Rights* Vol 22, 2017.
- Mathias Bornhäuser, "Zur einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung im Patentverletzungsverfahren nach erstinstanzlicher Vernichtung des Klagepatents", *GRUR* 2015.
- Pehlivan, “The Creation of a Single European Patent System: from Dream to (almost) Reality”, *E.I.P.R.* 453, 2012.
- Peukert, Alexander, “Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts: Strukturen, Akteure, Zwecke”, *RabelsZ* 81, 2017.
- Pila/Wadlow, 『The Unitary (EU) Patent System』, 2014.
- Reichhardt, “Die Auswirkung des Nichtigkeitseinwands auf die internationale Zuständigkeit in Patentstreitigkeiten”, *GRUR Int.* 2008.
- Raimund Lutz/Stefan Luginbuehl, “A patent court for Europe - status and prospects”, in: *Festschrift für Athanassios*, 2012.
- Schack, *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 7. Aufl. 2017.
- Schack, “Die Entwicklung des europäischen Internationalen Zivilverfahrensrechts - aktuelle Bestandsaufnahme und Kritik”, in: Stürner, Rolf/Matsumoto, Hiroyuki/Lüke, Wolfgang/Deguchi, Masahisa (Hrsg.), *Festschrift für Dieter Leipold*, Tübingen 2009.
- Swanson¹, Robert, "IMPLEMENTING THE E.U. UNIFIED PATENT COURT: LESSONS FROM THE FEDERAL CIRCUIT", 9 *B.Y.U. Int'l L. & Mgmt. Rev.* 169, *Brigham Young University International Law & Management Review*, 2013

Tilmann, "Das Europäische Patentsystem - Stopp vor dem Ziel?", GRUR
2017.

Tilman Müller-Stoya1 Florian Pascholda, "UNITARY PATENT AND
NATIONAL LAW", 50 les Nouvelles 57, 2015.

Tilmann, Winfried, "Glücklich im Hafen: das Einheitspatent", GUUR 2015.

<국문초록>

최근 유럽특허제도가 대대적으로 개편됨으로써, 이제 유럽연합은 하나의 특허와 하나의 통합특허법원 시대로 접어들고 있다. 2013년 유럽 특허법은 새 시대를 열었다. 유럽연합 차원에서 단일한 효력을 갖는 특허를 만들고 단일특허는 물론 종래의 특허도 보호하는 통합특허법원을 설립함으로써 유럽에서 특허의 실체적 보호와 특허소송에 관한 새로운 법적 체제가 갖추어졌다. 단일특허(unitary patent)는 유럽연합법에 기초하여 만들어졌으며, 통합특허법원(unified patent court)은 유럽연합 차원의 협정에 의하여 탄생된다. 통합특허법원에 관한 협정이 올해 안에 발효되어 통합특허법원이 작동하면 새로운 유럽 특허법 체제가 마무리된다. 이에 따라 2018년은 유럽 차원의 단일특허와 통합특허법원 시대를 개막하는 첫 해로 기록될 것으로 전망된다.

이 논문은 단일특허의 효력 범위와 단일특허 및 전통적 의미의 유럽특허와 관련한 침해소송, 유무효확인소송, 권리의 라이선스 등에 관한 통합특허법원의 관할 범위를 조망한다. 종래의 유럽특허와는 달리 일단 단일특허로 취득된 경우에는 통합특허법원에 의하여 규율되고 유럽연합 전역에서 동일한 효력이 주어진다. 이와 관련하여 한편으로는, 국내특허, 전통적 의미의 유럽특허, 그리고 단일효력이 주어지는 유럽연합 특허의 상호간 효력 범위를 검토하고, 통합특허법원과 개정 브뤼셀규정과의 상관관계를 밝혔다. 특히 유럽연합 내외에서 손해를 발생시킨 유럽특허 침해 사건에 제3국인이 피고로 등장하는 경우에도 통합특허법원의 관할을 발생시키는 보충적 재판적을 면밀히 분석하였다.

발명을 적극 보호하여 국가경쟁력을 높이기 위해서는 새로운 지식재산제도를 벤치마킹하는 일은 매우 중요하고 시급하다. 이 논문은 최근 급격한 발전을 거듭하고 있는 유럽특허법 체제를 분석하여 우리에게 주는 시사점과 교훈을 도출하고, 이를 기초로 우리나라 특허법 체제가 나아가야 할 방향을 위한 법리의 개발과 실무의 운영방향을 제시하였다. 이를 위해 2018년 시행이 전망되는 유럽 차원의 단일특허와 통합특허법원을 집중

분석하여, 2017년 초부터 시행되고 있는 우리나라의 관할집중 제도에서 수용가능한 부분과 개선해 나가야 할 방향을 탐구하였다. 무엇보다 우리나라 개정법(민사소송법)이 추구한 관할집중의 노력에도 불구하고, 관할집중에서 빠뜨린 가처분제도로 인하여 서울중앙지방법원과 서울고등법원으로 본안인 침해사건이 범람하는 현상을 타개 내지는 완화시킬 수 있는 방안을 제시하였다. 이를 위해 서울중앙지방법원의 중복관할을 당사자가 합의한 경우로 제한하고, 가처분항고 관할을 특허법원으로 이관시키는 내용의 법개정을 제안하였다. 나아가 유럽연합 제도에 대한 비교법적 고찰을 통하여 한국과 중국, 그리고 일본을 포함한 3국간 지식재산제도의 협력적 제도 방안으로 절차법적 통일을 넘어 실체법적 통일로 나아갈 수 있는 가능성을 검토하였다.

주제어 : 유럽특허조약, 다발특허, 특허패키지, 단일특허보호체제, 단일특허, 통합특허법원협정, 통합특허법원, 법정지사냥, 브뤼셀규정, 유럽사법재판소, 특허소송의 관할집중

Recast of the EU patent law system and its Lessons

Kim, Yong-Jin*

In 2013 a new era for EU patent law system was launched. The creation of the EU patent with unitary effect and the establishment of the Unified Patent Court established a new legal framework on substantive patent protection and patent litigation in Europe. This year the EU Patent Package would become a reality. It includes a regulation on a unitary patent, a regulation on the translation regime and an international Agreement on the Unitary Patent Court. In contrast to the classical European patent, the post-grant life of unitary patent will be governed by the newly created unified patent court and it will have unitary effect. In this article, I highlight the effect of the unitary patent and the jurisdiction of the unified patent court over unitary patents (and ‘traditional’ patents granted under the EPC that are not opted-out) for actions in relation to patent infringement or to revocation of a European patent and to licences of right. This article explores on the one hand the relation between national patent, the classical European patent and EU patent with unitary effect and on the other hand the relation of unified patent court to the Brussels I^{bis} Regulation. Particular attention is paid to the institutional changes created by the unitary patent package and the new supplementary forum that enables the UPC to hear disputes involving defendants from third States that relate to an infringement of a European patent and give rise to damage inside as well as outside the Union. Furthermore on the perspective North-east Asia this essay examines the lessons from the experiences of EU patent package.

* Prof. Dr.(iur.). Law School of Chungnam National University

Key Words : European Patent Convention, the bundle of national patents, patent package, unitary patent protection, unitary patent, unified patent court agreement, unified patent court, forum shopping, Brussels-I^{bis} Regulation, CJEU, jurisdiction concentration for patent litigation

