

발 간 등 록 번 호

11-1430000-100016-01



법·제도 연구

유럽 특허제도 변화에 대한 대응방안 연구

Study on Response Strategies to Changes in the European Patent System

2024. 12.



특허청

Korean Intellectual Property Office



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

KOREA INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY

2024년 기본연구 최종보고서

법·제도 연구

유럽 특허제도 변화에 대한 대응방안 연구

Legal System

Study on Response Strategies to Changes in the European Patent System

2024. 12.

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “유럽 특허제도 변화에 대한 대응방안 연구” 기본연구 최종보고서로 제출합니다.

2024년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연구기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

연구책임자 : 문명섭 (한국지식재산연구원 부연구위원)

참여연구자 : 강명수 (부산대학교 교수)

이재현 (제주대학교 교수)

연구자문 : 박장혁 (대·중소기업·농어업협력재단 과장)

이정훈 (중앙대학교 교수)

홍준호 (성신여자대학교 교수)



요 약

제1장 서론

- (연구배경) 2023년 EU는 역내 기업의 경쟁력 및 기술 주권 강화를 위해, 특허제도와 관련하여 일련의 제도를 시행하였고, 신규법안의 제·개정안 발표
 - 특허권의 효력과 관련하여 협약국 전체에 동일한 효력을 갖는 단일특허(Unitary Patent) 및 통합특허법원(Unified Patent Court) 제도 실시(2023.6.1)
 - 또한, 단일특허제도의 시행에 앞서 단일특허제도를 보완하기 위한 조치의 일환으로 표준특허 및 강제실시, 추가보호증명 관련 신규법안 입법 추진(2023.4.27)
- (연구목적) 유럽에서의 이러한 특허제도 변화는 국내 이해관계자에게 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문에 이에 대한 영향 분석 필요
 - 유럽 특허제도의 변화에 대한 심층 있는 조사연구를 통해 국내 이해관계자의 피해 최소화 및 변화되는 특허제도에 대응할 수 있도록 방안 모색
 - 단일특허 및 통합특허법원 제도, 표준특허규정(안), 강제실시규정(안), 추가보호증명 관련 제·개정안에 대한 분석
 - 유럽 특허제도 변화에 영향을 받는 영향요인 도출 및 이에 대한 영향 분석

제2장 유럽 특허제도의 변화

- 단일특허 및 통합특허법원 제도
 - EU 회원국 27개국 중 스페인과 크로아티아를 제외한 25개국이 단일특허제도에 참여하고 있으며(2023.6.1. 시행), 현재는 EU 회원국 18개국에서만 단일특허에 대한 통합특허법원 협정 시행(2024.9.1. 기준)

- 1973년 유럽특허협약(EPC)이 체결됨에 따라, 유럽 특허청(EPO)에 의해 유럽특허(EP) 출원 및 심사 업무 실시(단, 등록과 집행을 위해서는 지정국 전환 절차 필요)
- EU 단일시장에서 유효한 특허권 확보 및 보호를 위해서는 미국, 중국 등 단일국에 비해 높은 비용이 발생한다는 한계 발생
- 이러한 문제를 개선하고자 2000년대 초부터 EU 차원의 특허제도 통합에 대한 논의를 시작했으며, 2012년 통합 특허제도 설립에 합의
- 통합특허법원 출범에 있어 영국의 브렉시트, 독일의 이행법률에 대한 헌법소원, 광역법원의 지리적 위치 및 사용언어 등의 문제로 지연이 있었으나, 2023년 출범

□ 표준특허규정(안)

- EU에서의 표준특허분쟁은 특정 표준의 표준특허에 대한 국가별 해결방식이 상이할 수 있으며, 중앙집중적이지 않은 분쟁해결 방법은 동일한 표준특허에 대해 다른 결과를 가져와 포럼쇼핑(Forum Shopping) 문제 양산
- 이러한 표준특허 문제를 해결하고자 EU 행정기관에 의한 표준특허 등록 및 관리를 통해, 표준특허 라이선싱에 있어 투명성 제고 및 이해관계자 간 협상의 효율화에 기여하고자 입법 추진

□ 강제실시규정(안)

- 현재 EU는 초국경적인 밸류체인이 존재하고 있는 반면, 각 회원국 개별적으로 강제실시제도를 운영하고 있는 상황에서 국가별 제도에 따른 강제실시 조건 및 절차 등이 상이하여 초국경 제조 공정에 있어 문제 발생
- EU 역내시장이 단일화되고 제품 생산 공정 역시 초국경적으로 이루어지고 있는 상황으로 인해 EU 차원에서의 단일화된 강제실시제도를 마련하고자 입법 추진

□ 추가보호증명 관련 제·개정안

- 단일특허제도 시행에 따라, 국가 단위에서 실시되고 있는 추가보호증명 관련 절차를 중앙집중식 심사 및 등록 절차로 전환하여, 단일특허에 대해 동일한 추가보호증명을 승인하고자 입법 추진

제3장 유럽 특허제도 변화에 대한 영향요인

□ 유럽 특허제도 변화에 영향을 받는 이해관계자

- (표준특허권자) 지난 20년간 유럽에서의 국내 출원인에 의한 표준특허 출원은 약 8,000건으로, 주요 출원인은 삼성전자, LG전자, ETRI, 윌러스 등
- (바이오특허권자) 지난 20년간 유럽에서의 국내 출원인에 의한 바이오특허 출원은 약 570건으로, 주요 출원인은 CJ, MD헬스케어, 한국생명공학연구원 등

□ 신규법안별 주요 쟁점

- (표준특허) TRIPS 협정 및 EU법과의 저촉 가능성, 홀드아웃 문제의 심화 가능성, 필수성 검증 및 합산 실시료, FRAND 결정 등의 절차에서의 전문가 의견서의 법적 효력
- (강제실시) TRIPS 협정 및 EU법과의 저촉 가능성, 불명확한 정의와 과도한 권한, 사법적 절차 부재, 지식재산권자의 권리 보호 약화
- (추가보호증명) 중앙 심사기관의 적절성, 사전 이의제기 절차의 남용 가능성, 식물보호제 규제 관련 지역별 특수성

제4장 유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안

□ 유럽 특허제도 변화에 따른 영향

- (단일특허 및 통합특허법원 제도) 최근 루마니아가 통합특허법원협정의 18번째 회원국이 되었으며, 아일랜드와 폴란드 역시 가입을 고려하고 있는 등 유럽에서의 단일특허제도의 영향은 더욱 확대될 것으로 전망
 - 단일특허제도의 보완을 이유로, 표준특허, 강제실시, 추가보호증명 관련 신규법안의 입법을 추진하고 있다는 점에서 향후 유럽에서의 특허 등록 및 집행은 단일특허제도를 중심으로 이루어질 것으로 보임
- (표준특허) 유럽의 표준화 정책은 역내 경제시장 통합을 위해 자유로운 제품의 이동을 보장하고자 규제통합의 차원에서 회원국들 간 상이한 기술 장벽을 제거하고 산업제품에 대한 기술규정과 표준을 조화 혹은 통일시키려는 목적에서 시작

- 최근의 표준화 정책은 이에 더하여 경제적 관점에서도 이루어지고 있으며, 특히 표준화를 산업경쟁력 강화의 수단으로 인식하고, 유럽표준(EN)이 세계 표준이라는 관점에서 접근
 - 이런 상황에서 EU가 추진하고 있는 표준특허규정(안)은 EU 통합 및 특허단일화 관점에서 입법이 이뤄질 것으로 전망
- (강제실시) 신규법안에 따라 강제실시권을 가지게 되는 실시자는 해당 강제실시권을 통한 위기 관련 제품의 생산 활동이 EU 회원국 내에서만 정해진 수량에 한정되고, 회원국 내에만 공급되며, 원래의 제품과 차별되는 식별 조치 및 강제실시권에 의해 생산된 제품이라는 설명을 제공해야 하는 등 실시자가 할 수 있는 행위는 상당히 제한적
- 강제실시권 발동 요건인 위기 상황에 대한 정의가 불명확하지만, 국제적으로 강제실시권 발동이 극히 드물게 이루어지고 있는 상황과, 국내 제약업계의 유럽 특허 보유 현황, 유럽에서의 영향력 등을 고려한다면 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 전망
- (추가보호증명) 추가보호증명 심사 절차에 있어, 유럽 특허청(EPO)이 아닌 유럽 지식재산청(EUIPO)이 중앙심사기관이라는 점에서 논란이 있으나,
- 이 제도의 영향을 받는 인체용 및 동물용 의약품, 식물보호제 등에 있어 국내 이해관계자의 유럽 특허 현황 및 시장 진출 현황을 고려할 때, 큰 영향은 없을 것으로 보임

□ 유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안

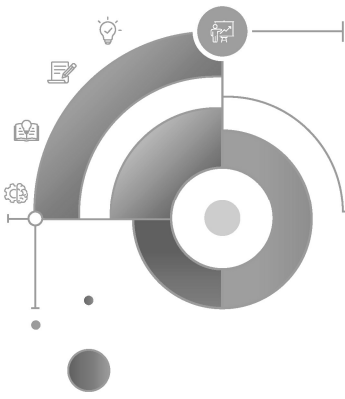
- 단일특허제도의 시행과 이를 보완하기 위한 신규법안의 입법은 EU 통합의 이정표로 볼 수 있기 때문에 이러한 방향에 맞춘 대응전략 모색 필요
- 신규법안들은 현재 입법과정에 있고, 상당한 내용들은 위임법령이 필요한 사항이기 때문에 입법이 되더라도 시행까지는 상당한 시일이 소요될 것으로 전망
 - 새로운 제도들이 도입되어 시행되면 선례의 부재 및 규정의 모호성 등으로 당장은 혼란스러울 수 있으나, 결국은 새로운 제도의 최적화된 활용방안을 모색하여 우리에게 가장 유리한 방향으로 이용해야 한다는 점은 분명

□ EU의 단일시장과 특허제도의 통합

- EU는 2000년대 초부터 통일화된 특허정책을 위해 특허제도의 단일화를 위해 노력하였고, 그 결과 2023년 6월부터 단일특허제도를 시행
- 또한, 단일화된 특허제도의 보완을 위해 EU는 표준특허규정(안)과 강제실시규정(안), 추가 보호증명 관련 제·개정안의 입법을 추진
- 특허권의 효력과 관련하여 특허제도가 단일화되었음에도 불구하고, 특허권의 효력과 관련된 일부 영역에서의 절차는 단일화가 이루어지지 못했고, 이를 개선하고자 한 것이 신규법안의 입법 목적
 - 즉, 단일특허제도가 특허권의 효력과 관련하여 유럽 특허제도의 통일된 기준을 제시하고 있다면, 신규법안들은 관련 행정절차에 있어서도 단일화된 창구를 제공하여 이용자의 편의를 도모하기 위함
- 새로운 제도들의 시행은 선례의 부재 및 규정의 모호성 등으로 인해 혼란이 존재할 수는 있으나, EU 통합의 관점에서 접근 필요

▶▶ 키워드

단일특허, 통합특허법원, 표준특허, 강제실시, 추가보호증명



CONTENTS

요약문	i
-----------	---

제1장	서론	1
------------	-----------	----------

제1절 연구 배경 및 필요성	3
-----------------------	---

제2절 연구의 범위	6
------------------	---

제2장	유럽 특허제도의 변화	9
------------	--------------------	----------

제1절 단일특허 및 통합특허법원	11
-------------------------	----

I. 단일특허제도 추진 배경	11
-----------------------	----

II. 통합특허법원의 설립	14
----------------------	----

1. 통합특허법원 준비위원회와 로드맵	14
----------------------------	----

2. 통합특허법원협정 비준의 지연	15
--------------------------	----

3. 통합특허법원의 출범	16
---------------------	----

III. 단일특허 및 통합특허법원 제도의 주요내용	16
-----------------------------------	----

1. 단일특허제도	16
-----------------	----

2. 통합특허법원제도	19
-------------------	----

제2절 표준특허규정(안)	26
---------------------	----

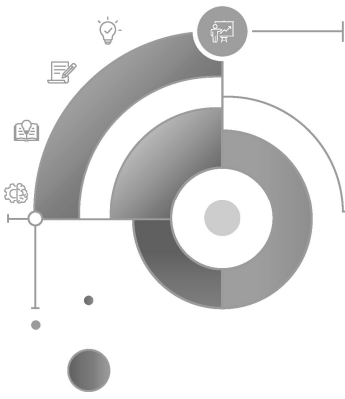
I. 입법배경	26
---------------	----

II. 입법경과	29
----------------	----

III. 주요내용	31
-----------------	----

1. 적용 대상 및 범위	31
---------------------	----

2. 역량센터의 설치 및 업무	32
------------------------	----



3. 표준특허 등록원부 및 데이터베이스	34
4. 당사자의 의무	37
5. 표준의 통지	39
6. 합산 실시료	41
7. 표준특허의 등록	44
8. 표준특허의 필수성 검증	47
9. FRAND 결정	49
10. 중소기업 등을 위한 FRAND 조건	56
11. 수수료 및 요금	57

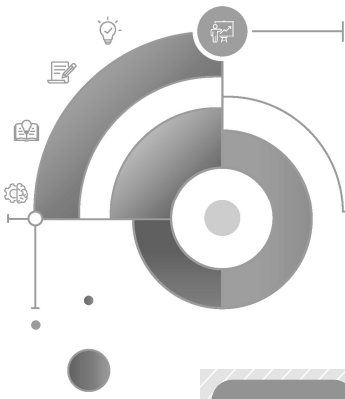
제3절 강제실시규정(안) 58

I. 입법배경	58
II. 입법경과	59
III. 주요내용	60
1. 적용범위 및 대상	60
2. 강제실시의 조건	60
3. 자문기구의 역할 및 임시 자문기구의 설치	61
4. 강제실시권 부여 절차	62
5. 강제실시권의 내용	63
6. 보상금	64
7. 실시권자의 의무	65
8. 강제실시 제품의 수출 통제	66
9. 영업비밀의 제공 및 이용	67
10. 강제실시권의 검토 및 종료	68
11. 과징금	69

제4절 추가보호증명 관련 제·개정안 70

I. 입법배경	70
II. 입법경과	70
III. 주요내용	72
1. 의약품 추가보호증명규정(안)	72
2. 식물보호제 추가보호증명규정(안)	81

제1절 유럽 특허제도 관련 국내 이해관계자	93
I. 개요	93
II. 표준특허 분야	94
1. 분석대상	94
2. 특허 출원 동향	94
III. 바이오특허 분야	97
1. 분석대상	97
2. 특허동향	98
제2절 특허패키지 신규법안별 쟁점	104
I. 표준특허규정(안)	104
1. TRIPS 협정과의 저촉 가능성	104
2. EU법과의 저촉 가능성	105
3. 홀드아웃 문제의 심화 가능성	106
4. 전문가 의견서의 법적 효력	107
II. 강제실시규정(안)	107
1. TRIPS 협정과의 저촉 가능성	107
2. EU법과의 저촉 가능성	108
3. 과도한 권한 및 불명확한 정의	110
4. 절차적 문제	110
5. 지식재산권자의 권리 보호	111
III. 추가보호증명 관련 제·개정안	111
1. 중앙 심사기관의 적절성	111
2. 사전 이의제기 절차의 남용 가능성	111
3. 식물보호제 규제 승인 관련 지역별 특수성	112



제4장

유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안

113

제1절 유럽 특허제도 변화의 영향

115

I. 특허제도 단일화에 대한 논의

115

1. 단일특허 및 통합특허법원 제도

116

2. 통합특허법원

117

3. 단일특허 및 통합특허법원 시행의 성과

119

II. 유럽 특허제도의 변화에 대한 전망

121

1. 서론

121

2. 표준특허제도

121

3. 강제실시제도

124

4. 추가보호증명제도

125

제2절 유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안

127

I. 특허제도의 단일화에 대한 대응방안

127

II. 새로운 특허제도의 변화에 대한 대응방안

128

1. 경제시장의 단일화와 특허정책 - 표준특허와 관련하여

129

2. 강제실시제도

130

3. 추가보호증명제도

131

III. 소결

131

제5장

결론

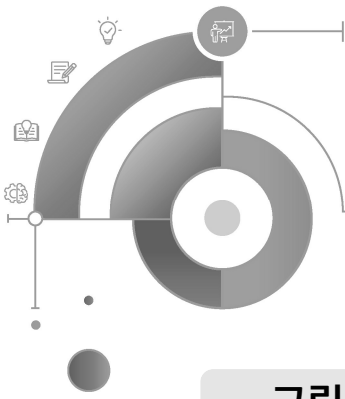
133

참고문헌

137

표목차

〈표 1〉 유럽특허와 단일특허의 비교	18
〈표 2〉 표준특허 보유자별 등재특허 및 선언특허 비중	97
〈표 3〉 연도별 출원 동향	99
〈표 4〉 출원인 유형별 출원건수	100
〈표 5〉 출원인별 출원 동향	100
〈표 6〉 단일특허 선택의 장단점	116
〈표 7〉 통합특허법원(UPC) 이용의 장단점	118
〈표 8〉 강제실시 재정청구 사례	130



그림목차

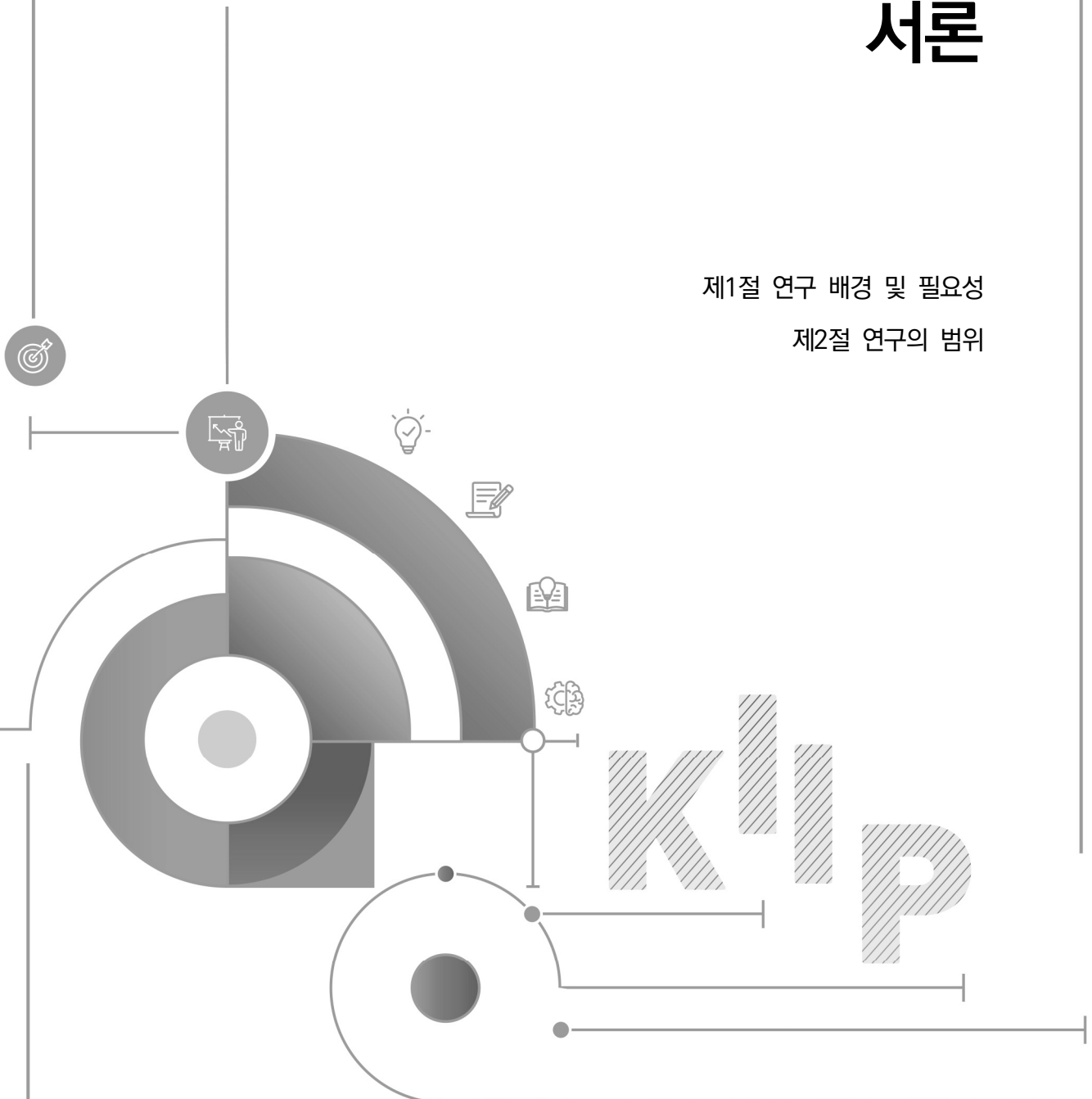
[그림 1] 단일특허제도 참여국(좌) 및 시행국(우)	11
[그림 2] 단일특허 및 통합특허법원 제도	17
[그림 3] 표준특허 종류별 비중	94
[그림 4] 연도별 특허 출원 동향	95
[그림 5] 주요 출원인 동향	95
[그림 6] 출원인별 건수	96
[그림 7] 바이오특허의 기술분야별 분포	98
[그림 8] 연도별 출원 동향	98
[그림 9] 출원인 유형별 분포도	99
[그림 10] 세포·조직 치료제 분야의 출원인	101
[그림 11] 유전자 치료제 분야의 출원인	101
[그림 12] 천연물 의약품 분야의 출원인	102
[그림 13] 항체 의약품 분야의 출원인	102
[그림 14] 효소 생균 의약품 분야의 출원인	103
[그림 15] 유럽특허 출원과 단일특허 출원의 비교	117
[그림 16] 통합특허법원의 구성	117
[그림 17] UPC 관할배제 및 관할배제 철회 건수	120

제1장

서론

제1절 연구 배경 및 필요성

제2절 연구의 범위



연구 배경 및 필요성



2023년 6월 1일, 단일특허(Unitary Patent, 이하 ‘UP’라 한다) 및 통합특허법원(Unified Patent Court, 이하 ‘UPC’라 한다) 제도가 시행되었다. UP 제도는 기존의 특허 허여 후 각국별로 유효화 절차를 거쳐 각국별로 특허의 효력을 갖는 기존의 유럽특허와 달리, 특허 허여 후 특허권자의 신청에 의하여 유럽특허청(European Patent Office, 이하 ‘EPO’라 한다)에 의하여 부여되며, 협약국 전체에 효력을 갖는 특허를 의미한다. UPC 제도는 특허 침해와 유효성 등을 판단하기 위하여 새롭게 설립된 유럽의 국제법원으로, 현재 유럽에서 침해와 유효성 판단은 각국 법원에 의하여 이루어지며 해당국에서만 영향을 미치는 데 반해 UPC에서의 판단은 해당 협약국 전체에 효력을 가진다.

UP제도의 시행에 앞서, 2023년 4월 27일 EU 집행위원회는 UP 제도를 보완하기 위해 표준 특허규정(안)¹⁾, 강제실시규정(안),²⁾ 추가보호증명(Supplementary Protection Certificate, 이하 ‘SPC’라 한다) 관련 제·개정안³⁾ 등을 포함한 신규법안을 발의하였다. 신규법안은 다양한 이해관계와 쟁점으로 인해 논란이 발생하고 있으나, EU 의회에서 수정안이 채택되는 등의 진전을 보이고 있어 법안의 채택과 발효 가능성은 상당히 높은 상황이다.

표준특허규정(안)은 유럽에서의 소기업 및 소비자 등이 최신의 표준화 기술을 기반으로 하는 제품의 혜택을 받도록 보장함과 동시에 표준 관련 프레임워크의 혁신을 통해 매력적인 역내시장을 창출하여 EU의 경쟁력을 강화하기 위해 발의되었다. EU 집행위원회는 동 규정안의 발의에 앞서, 2017년 “표준특허에 대한 EU의 접근 방식의 설정”⁴⁾에서 표준기술에 대한 효율적인 접근

1) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001

2) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006

3) ① Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for plant protection products, ② Proposal for a regulation on the unitary supplementary protection certificate for medicinal products, ③ Proposal for a regulation on the supplementary protection certificate for plant protection products (recast), ④ Proposal for a regulation on the supplementary protection certificate for medicinal products (recast)

4) Communication on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017)712 final, 29.11.2017.

을 촉진하기 위해서는 표준특허 라이선싱에 대한 균형 있는 접근 방식이 필요하며, 이를 위해서는 표준특허 라이선싱 및 표준특허의 실시에 있어 투명성 제고가 필요하다고 강조하였다. 또한, EU 이사회는 2020년 11월 10일, “EU 지식재산 정책 및 산업디자인 제도의 개선에 대한 결정”⁵⁾에서 표준특허와 같은 핵심자산에 대한 적절하고 공정한 보상을 보장함과 동시에 EU 중소기업이 효과적이고 저렴하게 지식자산을 공유할 수 있도록 하는 EU 지식재산 정책의 방향을 설정하였다. 이에 EU 집행위원회는 2020년 11월 25일, 자동차 산업에서 표준특허 라이선싱 분쟁이 증가하고, IoT 분야에서 표준이 사용되기 시작하면서 분쟁이 발생할 소지가 있기 때문에, EU 산업과 소비자, 중소기업의 이익을 위해 표준특허 라이선싱 프레임워크의 개선을 포함하여 표준특허 라이선싱의 투명성과 예측가능성을 촉진하기 위한 지식재산 실행계획⁶⁾을 발표하였다. 동 실행계획은 EU 이사회⁷⁾와 의회⁸⁾에 의해 지지되었으며, 표준특허의 범위 및 필수성에 대한 정보는 공정한 라이선싱 협상에 있어 필요하고, 효율적인 라이선싱 협상 및 소송 감소를 위해 필요한 방안을 강구할 것이 요청되었다.⁹⁾

강제실시규정(안)은 EU 역내시장의 위기 관리를 효율화하고, 위기 상황 속에서 관련 제품의 역내시장 공급과 자유로운 이동을 보장하기 위해 발의되었다. 강제실시제도는 코로나19와 같은 위기 상황에 대처하는 데 필요한 제품을 신속하게 생산할 수 있는 해결책을 제공하는 데 기여하지만, 국가 단위로 관련 법률 및 절차가 마련되어 있어 EU의 단일시장과 공급망 체계에서는 정상적으로 작동하는 데 한계가 존재하고 있다. 이처럼 EU 회원국별로 절차도 서로 다르며, 의사결정 역시 EU 수준에서 조정되지 않기 때문에 상품의 자유로운 이동을 추구하는 단일시장의 성격에 부합하지 않는다는 문제를 해결하고자 역내시장에서의 효과적인 위기 관리를 위해 공통된 하나의 강제실시제도를 마련하고자 하고 있다.

유럽에서의 의약품 및 식물보호제 관련 특허권 존속기간 연장제도인 SPC 관련 제·개정안은 특허 출원에 있어서는 EPO에 의한 중앙집중식 절차가 있는 반면, 특허권의 존속기간을 연장하는 SPC 절차에 있어서는 단일화된 절차가 존재하지 않다는 문제를 해결하고자 발의되었다. 현재의 SPC 부여 절차는 회원국별로 각국의 심사 절차에 의해 진행되어 국가별로 중복적인 업무가 실시되고 있으며, SPC의 승인 및 거부와 관련된 소송 역시 국가별로 진행되어 회원국 간 불일치

5) Council conclusions on Intellectual property policy and the revision of the industrial designs system in the Union, as adopted at its meeting on 10 November 2020

6) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Making the most of the EU's innovative potential An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience of 25 November 2020, COM(2020) 760 final.

7) Council conclusions on intellectual property policy, as approved by the Council (Economic and Financial Affairs) at its meeting on 18 June 2021.

8) European Parliament resolution of 11 November 2021 on an intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience (2021/2007(INI))

9) 문명섭, 「유럽의 표준특허 라이선싱 관련 신규 법안의 주요내용 및 시사점」, IP Focus 제2024-05호, 2024, 10면.

가 발생하는 등 상당한 법적 불확실성을 초래하고 있다. 이에 SPC 부여 절차에 있어 중앙집중식 심사 절차를 도입하여 법적 불확실성을 해소하고자 하고 있다.

UP 및 UPC 제도의 시행과 더불어 표준특허규정(안) 및 강제실시규정(안), SPC 관련 제·개정안이 도입되고 있는 유럽 특허제도의 변화는 유럽에 진출했거나 진출예정인 국내 기업 및 유럽 특허권을 출원·등록한 국내 당사자에게 많은 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문에 이에 대한 영향 분석이 필요하다. 특히, 유럽 특허제도의 변화에 대한 심층 있는 조사연구를 통해 국내 이해관계자의 피해 최소화 및 변화되는 특허제도에 대응할 수 있도록 방안 모색이 필요하다.

연구의 범위



유럽 특허제도의 변화에 대한 대응방안 연구를 위해서는 유럽 특허제도의 현황 및 신규법안에 대한 조사 및 분석이 선행되고, 이로 인해 발생할 수 있는 국내 이해관계자에게 미칠 영향을 분석하여 국내 이해관계자에게 미칠 부정적 영향을 최소화하는 대응책 마련이 이루어질 필요가 있다. 이를 위해 다음과 같이 연구의 범위 및 방향을 정하고 연구를 실시하고자 하였다.

먼저, 유럽 특허제도의 현황 및 신규법안에 대한 조사 및 분석을 하였다. UP 및 UPC 제도가 시행됨에 따라 UP를 보유하게 될 경우 특허권자는 특허권의 관리 및 권리 행사 측면에서 이점이 발생하게 된다. 즉, 한 번의 출원으로 협약국 전체에 특허 등록이 가능하고, 한 번의 소송으로 협약국 전체에 대하여 특허 침해를 주장하거나, 무효에 대한 항변이 가능하다. 이처럼 UP 및 UPC 제도의 시행은 유럽 특허제도에 있어 큰 변화를 초래하기 때문에 이에 대한 조사 및 분석이 필요하다. 또한, UP 및 UPC 제도를 보완하고자 하는 목적으로 표준특허규정(안), 강제실시규정(안), SPC 관련 제·개정안 등의 신규법안이 UP 및 UPC 제도의 시행에 앞서 발의되었다. 현행 표준특허 라이선싱에서 발생하는 정보의 비대칭성, 홀드업, 홀드아웃 문제 등을 해결하고 예측가능성 및 투명성을 확보하기 위해 표준특허규정(안)을 발의하였으며, 현재 EU 회원국에서의 강제실시 제도는 국가적 조치로만 운영되고 있다는 한계를 보완하기 위해 EU 전체에서 통일된 효력이 있는 강제실시규정(안)을 발의하였고, UP 제도 시행에 따른 단일 SPC 부여를 위한 중앙집중식 심사 절차 도입을 위해 SPC 관련 제·개정안을 발의하였다. 이처럼 새롭게 시행된 UP 및 UPC 제도 외에도 유럽에서의 특허제도는 큰 변화가 진행되고 있기 때문에 이에 대한 조사 및 분석이 필요한 상황이다.

다음으로, 국내 이해관계자에게 미칠 영향을 분석하고자 한다. UP 제도의 경우, UP가 무효화되거나 UP에 대한 침해가 부인되면 이러한 효력 또한 협약국 전부에 미칠 수 있고, 표준특허규정(안)의 경우 표준특허 등록 및 데이터베이스를 통한 공개, 등록 표준특허에 대한 필수성 검증, 합산 실시료 결정, FRAND 결정 등 표준특허권자 및 표준구현자에게 상당한 영향을 미칠 요소가 존재하는 등 EU의 기술 주권 강화 및 역내기업의 경쟁력 확보를 위한 유럽 특허제도의 변화가 국내기업 및 특허권자 등 이해관계자에게 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 바 이에 대한 영향 분석이 필요하다. 또한, 강제실시규정(안)과 SPC 관련 제·개정안은 바이오특허와 상당히 밀접한 관계가 있기 때문에 바이오산업과 관련된 이해관계자는 이러한 제도 변화에 영향을 받을 수

있기 때문에 이에 대한 영향 분석 역시 필요한 상황이다.

마지막으로, UP 및 UPC 제도의 시행과 표준특허규정(안) 및 강제실시규정(안), SPC 관련 제·개정안의 입법으로 인해 유럽 특허제도의 많은 변화가 예상되기 때문에 이에 대한 대응방안을 모색하고자 한다. 특히, 현지 진출(예정) 우리 기업 또는 특허권자 등 이해관계자에게 유럽 특허제도의 변화는 특허전략의 수립에 있어 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨에 따라 이에 따른 부정적 영향을 최소화하기 위한 신규 지원 시책 및 제도 개선방안 모색 등이 필요하다.

제2장

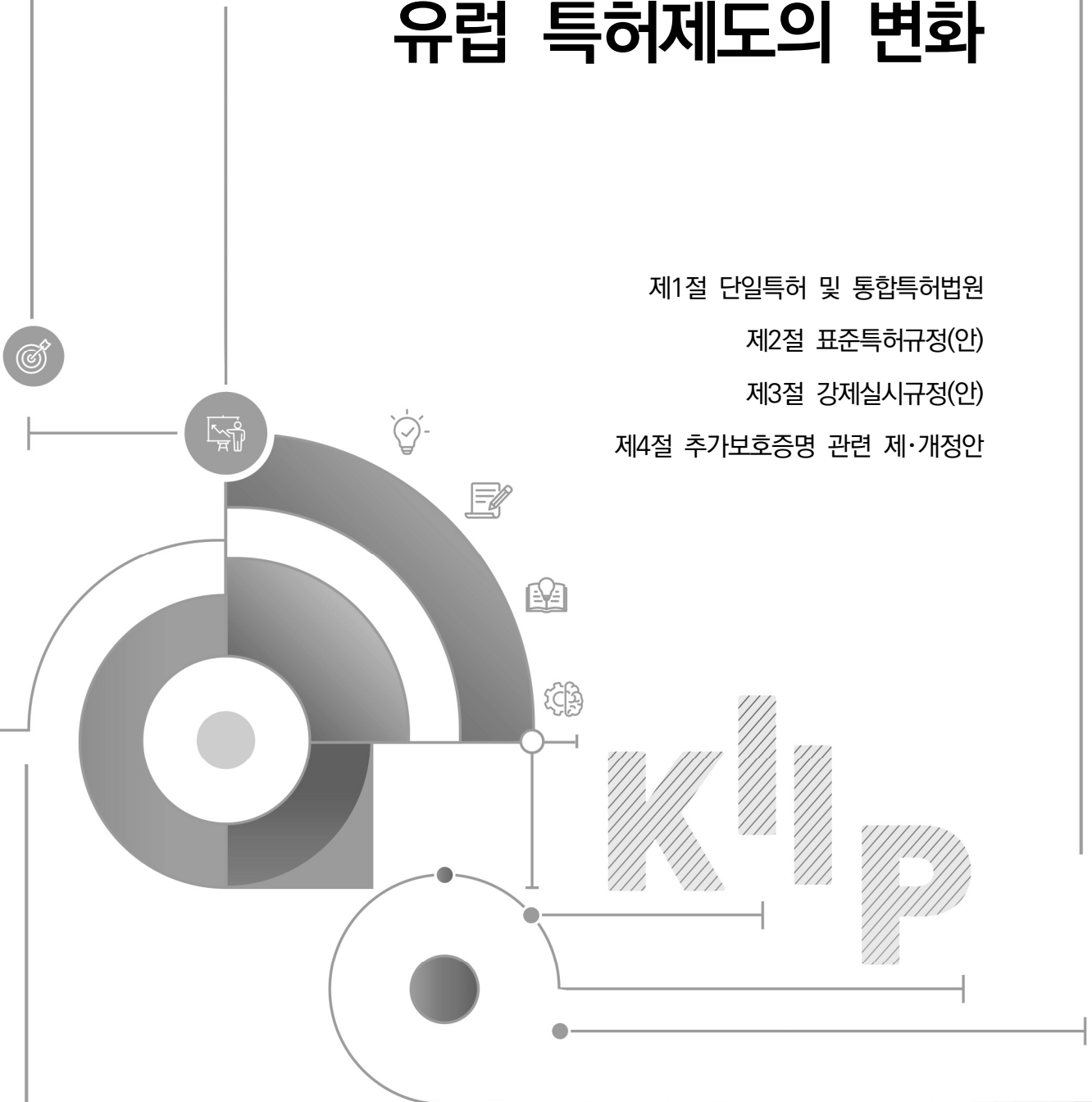
유럽 특허제도의 변화

제1절 단일특허 및 통합특허법원

제2절 표준특허규정(안)

제3절 강제실시규정(안)

제4절 추가보호증명 관련 제·개정안



단일특허 및 통합특허법원

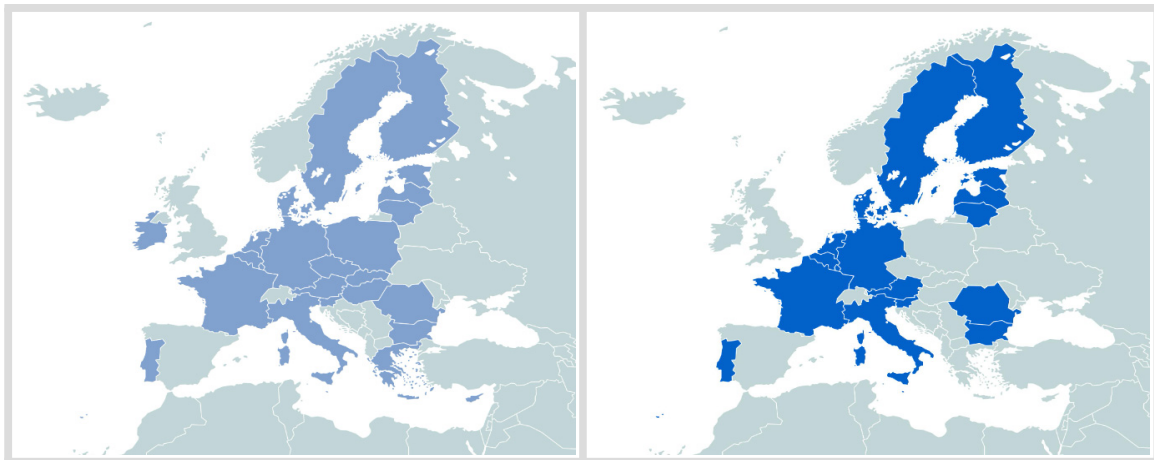


I

단일특허제도 추진 배경

UP 및 UPC 제도가 2023년 6월 1일부터 시행됨에 따라, EU 회원국 27개국 중 스페인과 크로아티아를 제외한 25개국¹⁰⁾이 UP 제도에 참여하고 있으며, 2024년 9월 기준 EU 회원국 18개국¹¹⁾에서 UP에 대한 UPC가 시행되고 있다.

[그림 1] 단일특허제도 참여국(좌) 및 시행국(우)



〈 출처: EPO 〉

1973년 「유럽특허에 관한 유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 'EPC'라 한다)」의 체결을 통해 유럽특허기구(European Patent Organization)가 창설되고, 그 업무 실행

- 10) 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스웨덴.
- 11) 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로베니아, 스웨덴.

기관으로 EPO를 설치하여, 유럽특허(European Patent, 이하 ‘EP’라 한다)에 대한 출원 및 심사 업무를 실시해왔다. EPC를 이용할 경우 개별국마다 특허출원절차를 거칠 필요 없이 EPO에 출원서류를 제출하면 EPC 회원국들을 대신하여 EPO가 특허 등록 여부를 판단하게 된다. 다만, EPC를 통한 출원절차를 이용하더라도 개별국에서 특허권을 보호받기 위해서는 지정국 전환(EP validation)을 해야 하며, 특허의 권리 행사를 위한 집행 역시 개별국에서 진행해야 한다. 즉, EPC는 특허의 출원 및 심사 절차만을 통합한 것이지, 등록과 집행까지 통합한 것은 아니었다. 이로 인해, 특허권자가 EU 단일시장에서 유효한 특허권을 확보하고 관리하며 집행하기 위해서 소요되는 비용은 미국 및 중국 등 단일국가에 비해 높을 수밖에 없다는 한계¹²⁾를 가지고 있었다.

이러한 문제를 개선하고자, 2000년 8월 EU 집행위원회는 공동체특허에 관한 규정안을 최초로 제안하였고,¹³⁾ 2009년 12월 1일 발효된 리스본조약에 따라 통일된 지식재산제도 설립을 의무화하는 조항¹⁴⁾이 신설되는 등 EU 차원의 특허제도 통합이 논의되었으나, 사용언어와 개별국 특허청의 역할, 특허소송의 재판 관할 등의 문제에 있어 회원국 간 이해관계로 인해 논의의 진전에 있어 어려움이 있었다. 리스본조약의 발효 이후 공동체특허는 UP로 명칭을 변경하여 추진되었다.

사용언어와 개별국 특허청의 역할, 특허소송의 재판 관할 등의 문제 해소를 위한 논의가 계속되었으나,¹⁵⁾ 통일된 지식재산제도 설립 시 만장일치를 필요로 하는 리스본조약으로 인해 논의의

12) EU회원국에서 특허를 획득하고 관리하기 위하여 소요되는 비용이 타 국가의 경우보다 훨씬 많다. EU가 많은 수의 회원국으로 구성되어 있고 이 국가들에서 사용되는 공식 언어가 20개 이상에 달하고 있으며, 거기마다 각각의 회원국들이 별도의 특허제도를 가지고 있어서, 번역 비용, 대리인 비용과 서로 다른 규정에 따라 특허를 등록하는 절차를 위한 비용과 시간이 많이 소요되기 때문이다. 예를 들어 13개 EU 회원국을 지정하여 유럽특허를 취득하기 위해서는 평균 20,000유로의 비용이 소요되며 이 중 14,000유로가 오직 번역에만 소요되는데, 미국과 비교해 볼 때 약 10배의 비용이 소요되는 실정이다. 이로 인해 유럽특허의 취득은 평균 5개국으로 제한되고 있다. 특허소송의 경우에도 개별 사건에 대해 여러 국가에서 별도로 소송을 진행해야 하는 부담으로 인하여 고비용, 복잡한 제도, 국가 간 상이한 판결의 가능성 등으로 비효율의 문제가 심각하게 제기되어 왔다. 주EU대사관, 「[지재권정책] EU의 통상환경정책 : 지식재산권보호(개요, 특허)」, 2014.12.09., <출처: https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7571/view.do?seq=1113100&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=, 최종방문일: 2024.04.25.>.

13) Proposal for a Council Regulation on the Community patent((Submitted by the Commission on 1 August 2000), <출처: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0412:FIN:EN:PDF>, 최종방문일: 2024.04.25.>.

14) 리스본조약(Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007) 제97a조 : In the context of the establishment and functioning of the internal market, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights throughout the Union and for the setting up of centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangements. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall by means of regulations establish language arrangements for the European intellectual property rights. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

15) 사용언어의 경우, 번역비의 절감을 통해 적은 비용으로 EU 특허를 취득할 수 있도록 하기 위해서는 사용언어를 최소화하여야 하는 반면, 각 회원국들의 입장에서 국민주권적 정서나 자국민들의 EU 특허 이용 시의 비용 및 편의성 측면에서 자국의 언어가 공식 언어로 채택되는 것이 중요한 문제이다. 공동체상표청(Office for Harmonization in the Internal Market; OHIM - ‘역내시장에서의 통일을 위한 사무소’라는 의미의 명칭이나 편의상 ‘공동체상표청’이라는 명칭으로 표기함)이 영어, 불어, 독일어, 스페인어 및 이탈리아어 등 5개 언어를 공식 언어로 채택하고 있다는 점도 고려되었으나,

진전에는 한계가 있었음에도 불구하고, EU 이사회는 2011년 3월 10일 UP의 보호의 창설에 관한 강화된 협력을 이행하는 것을 승인하는 결정을 하였고,¹⁶⁾ 2011년 4월 UP 보호를 위한 체계를 구축하는 단일시장법(Single Market Act)을 발의¹⁷⁾하는 등 특허제도의 통합을 위한 노력을 계속되었다.

그 결과 2012년 6월 29일 UPC 설립 문제를 해결¹⁸⁾하면서 UP 제도 설립을 위한 합의가 이루어졌고, 2012년 12월 17일 UP 보호 창설에 있어서의 강화된 협력에 관한 규정을 채택하였고,¹⁹⁾ 24개국 EU 회원국들은 2013년 2월 19일 통합특허법원협정(Agreement on a Unified Patent Court)에 서명하였다.²⁰⁾

결국 비용을 절감해야 한다는 측면을 감안하여 현재의 유럽특허청과 같이 공식 언어를 영어, 불어 및 독일어 등 3개 언어로 하거나 아예 영어 하나만을 사용하여야 한다는 주장이 계속 제기되어 왔다. 주EU대사관, 「[지재권정책] EU의 통상 환경정책 : 지식재산권보호(개요, 특허)」, 2014.12.09., <출처: https://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7571/view.do?seq=1113100&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=, 최종방문일: 2024.04.25.>.

16) Council Decision of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0167>, 최종방문일: 2024.04.25.>.

17) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Single Market Act Twelve levers to boost growth and strengthen confidence “Working together to create new growth”, <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0206>, 최종방문일: 2024.04.25.>.

18) 그동안 중앙특허법원을 어디에 둘 것이냐를 놓고 프랑스, 영국, 독일이한치의 양보도 없이 끝까지 다툰 끝에 결국, 파리, 런던, 뮌헨 세 도시에 분산 설치하기로 합의하였다. 즉, EU 단일특허의 무효사건을 전담하는 1심법원으로서 중앙법원(Central division) 유치를 위하여 독일, 프랑스, 영국이 서로 경쟁하면서 자국에 단일 유럽특허법원을 유치하려고 노력하였고, 유럽이사회는 중앙법원의 주요 기능을 담당하는 법원을 파리에 설치하고, 특정 기술분야의 경우에 화학 및 의약품 사건은 런던에, 기계 및 법원행정 관련 사건은 뮌헨에서 분리하여 운영하는 체제에 합의한 것이다. 전필성, 지식재산권법과 독점규제법 간의 융합모델, 2014 미래·융합법제 연구보고서, 법제처, 2014.9., 144면.

19) Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1257&qid=1714030329209>, 최종방문일: 2024.04.25.>.

20) 통합특허법원협정에 2013년 2월 19일에 서명한 국가들은 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 독일, 그리스, 핀란드, 프랑스, 헝가리, 이탈리아, 아일랜드, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스웨덴, 영국과, 2013년 3월 4일 서명한 불가리아 등 총 25개 국가이다.

II 통합특허법원의 설립

1 통합특허법원 준비위원회와 로드맵

UP 규정의 채택과 UPC 협정이 합의됨에 따라 UPC 출범을 위한 준비위원회(Preparatory Committee)가 구성되었고, 준비위원회는 2013년 6월 25일부터 10월 1일까지 특허제도 이용자들로부터 의견을 수렴하여 법원의 절차규칙(rules of procedure) 제16차 개정안을 발표하였다.²¹⁾ 개정안의 주요내용은 다음과 같다.

첫째, 관할배제(Opt-Out) 제도의 명확화이다(규칙 5). UP의 관할배제는 관련 특허에 기초한 SPC의 단일효력 부여도 관할배제한다.

둘째, 절차의 진행언어와 관련하여 두 가지 방안과 권고안 제시이다(규칙 14).

셋째, 관할분리(bifurcation) 관련 규정은 현행대로 유지한다(규칙 37).

넷째, 무효항변(revocation counterclaim)에 대한 방어차원에서 답변기간을 종전의 1개월에서 2개월로 연장한다(규칙 51).

다섯째, 공정한 재판보장을 위해 전문가증언을 우선시 한다(규칙 181).

절차규칙 개정안에 대해 경제사회위원회(European Economic and Social Committee, 이하 'EESC'라 한다)는 실행규칙이 복잡하고 난해하며 법원의 비용이 불명확하여 피고의 사법 접근성을 저해할 가능성이 있다는 문제를 지적하며, UPC의 성공은 판사들의 전문적 역량에 달려 있음을 강조하며 판사들의 선발, 교육, 연수의 중요성을 거듭 강조하였다.²²⁾

2013년 10월 UPC 판사 모집을 시작으로, 판사 교육연수를 위한 부다페스트 연수원 개원, 판사 연수 계획 수립 등이 준비되었고, 2014년 3월 4일 북유럽 발트해 지역의 4개국(스웨덴, 리투아니아, 에스토니아, 라트비아)은 스톡홀름에 영어를 절차언어로 하는 광역법원 신설에 합의하였다. 그러나 다른 UPC 협정 서명국의 경우 광역법원 참여 및 신설에 있어 자국 언어 재판진행이나 광역법원의 지리적 위치 등을 이유로 협정의 비준에 있어 지연이 발생하였다.

준비위원회는 원활한 UPC 출범을 위해 2014년 9월 새로운 로드맵을 마련하였다. 새로운 로

21) European Union, Sixteenth draft of Unified Patent Court rules published, Published on 03 Apr 2014, <출처: [https://content.next.westlaw.com/practical-law/document/I454aab4e0a9a11e498db8b09b4f043e0/Legal-update-Sixteenth-draft-of-Unified-Patent-Court-rules-published?viewType=FullText&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bedee83121934173927a64bf9d220a60&contextData=\(sc.Default\)](https://content.next.westlaw.com/practical-law/document/I454aab4e0a9a11e498db8b09b4f043e0/Legal-update-Sixteenth-draft-of-Unified-Patent-Court-rules-published?viewType=FullText&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bedee83121934173927a64bf9d220a60&contextData=(sc.Default))>, 최종방문일: 2024.04.26.>.

22) 주EU대사관, 「EU 통합특허법원 출범관련 준비동향」, 2014.04.17. 3면.

드맵은 당초 목표한 2015년 말 UPC 출범이 어려워짐에 따라 UPC 운영을 위한 세부규칙 마련을 연장하였다.²³⁾

2 통합특허법원협정 비준의 지연

UPC 출범을 위해서는 최소 13개국의 비준이 필요하며, 특허 출원이 많은 영국, 독일, 프랑스가 반드시 비준국에 포함되어야 하는 상황에서 영국의 브렉시트(Brexit)와 독일의 비준 지연 등의 문제가 UPC 출범의 장애가 되었다.

2016년 영국은 브렉시트 결정에도 불구하고 UPC 협정에 참여하겠다는 의사를 표명하며 비준 절차를 진행했으나, 의회 해산으로 인해 비준 절차가 일시 중단이 있었음에도 불구하고,²⁴⁾ 2018년 4월 26일 UPC 협정 비준서(Ratification of the UPC Agreement)를 기탁하며 UPC 비준국이 되었다. 그러나 2020년 2월 27일, 최종적으로 UPC 불참을 선언하였다.²⁵⁾

독일은 UP 및 UPC 협정의 이행을 위한 모든 행정적·입법적 정비가 완료될 때에 맞추어 비준서를 기탁할 예정이었다.²⁶⁾ 「통합특허법원에 관한 2013년 2월 19일의 협정에 관한 동의법률(Zustimmungsgesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht)」과 이행법률은 2017년 2월과 3월 연방참사원(Bundesrat)을 통과했으며, 동년 3월 연방의회(Bundestag)에서 채택됨에 따라, 문제없이 비준될 것으로 전망되었다.

그러나 2017년 3월 31일 동 사안에 대한 헌법소원이 제기되었고, 가처분을 통해 본안결정이 나기 전까지 관련된 절차를 중단하기로 했다. 2020년 3월 20일, 독일 연방헌법재판소(Bundesverfassungsgericht)는 UPC 협정 비준을 위한 이행법률이 독일 헌법에서 보장되는 독일 국민들의 기본적인 권리들에 영향을 주는 사안에 대한 연방의회 의원들의 의결 정족수 규정에 위배된다는 청구인의 주장을 인용하며, 연방하원에서 통과한 이행법률은 연방의회 의원 2/3의 찬성 요건을 지키지 않아 헌법상 중대한 절차상 하자가 있다고 실시하며, 동 법률안은 무효(void)라고 선고하였다.

23) 새로운 로드맵에 따른 세부규칙의 수립 일정은, 주EU대사관, 「통합특허법원(UPC) 준비위원회, 새 로드맵 발표」, 2014.10.10. 참조.

24) 이기중, “유럽통합특허법원 올해 출범 못한다”, 전자신문, 2017.06.12.자.

25) 김성기, “통합 유럽 특허법원 발족 지연 불가피”, 지식재산뉴스, 2020.04.13.자.

26) Klos, Mathieu, “Europäisches Patentgericht: UPC nimmt letzte Hürde im Bundesrat”, JUVE-Newsline of June 6, 2017, <출처: <https://www.juve.de/nachrichten/namenundnachrichten/2017/06/europaeisches-patentgericht-upc-nimmt-letzte-huerde-im-bundesrat>, 최종방문일: 2024.04.26.>.

3 통합특허법원의 출범

이러한 문제에도 불구하고 2021년 8월, 독일에서 이행법률이 발효되며 UP 및 UPC 협정 시행의 가장 큰 문제가 해소되고, UPC 임시 적용 단계가 시작되면서 UPC가 독립적 법인격을 갖추고 IT 시스템 구축, 판사 임명 등 공식 출범을 위한 제반 작업을 시작하였다.²⁷⁾

EU 의회 및 이사회가 UP 및 UPC 제도의 도입을 결정한지 10년이 경과하여 제도 시행의 준비가 마무리되었고, UPC는 2023년 4월 1일부터 새로운 제도의 시행을 목표로 독일과 비준 일정을 조율했으나, 2022년 12월 초에 사건 관리 시스템(Case Management System)의 접속 및 인증문제로 인해 그 시행시기를 다시 2개월 연장하여 최종적으로 2023년 6월 1일 시행시기를 확정하였다.²⁸⁾

III 단일특허 및 통합특허법원 제도의 주요내용

1 단일특허제도

1) 출원 및 심사, 등록

UP의 출원 및 심사, 등록은 「단일특허보호에 관한 규칙(Rules relating to Unitary Patent Protection)(이하, 'UPR'이라 한다)」에서 정한 바에 따르도록 하고 있다.

기존 EP는 국가별로 등록절차가 필요한 반면, UP는 EPO에서 1회의 등록절차만으로 협약국에서 효력이 발생하게 된다. 즉, UP는 개별국 등록절차 없이 단 하나의 특허로 협정에 가입한 협약국 전체에서 효력이 발생하며, 기존 EP와 동일하게 출원, 심사, 특허결정 절차는 EPO에서 진행되고, 권리 행사·이전·소멸 등에 대해서도 하나의 권리로 취급된다. 기존 EP에 대해서는 모든 회원국에서 동일한 청구항에 대해 허여된 경우에 한하여 UP로 등록이 가능하다.²⁹⁾

UP의 경우에도 EPC에 따른 특허출원절차와 심사 절차가 그대로 적용된다. 이에 따라 UP를

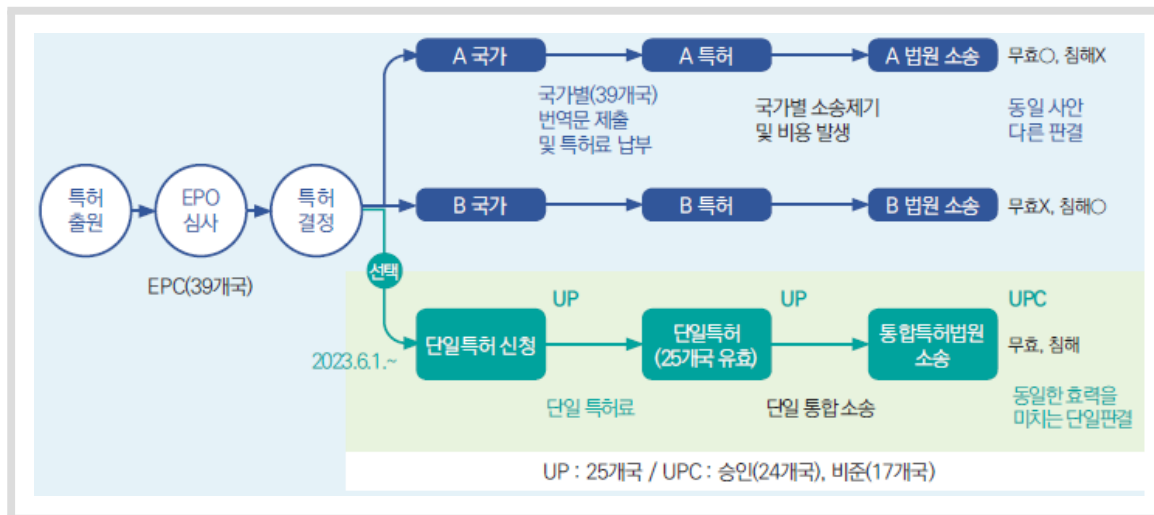
27) 박현희, 「새로 출범하는 EU 단일특허·통합특허법원」, 나라경제 2022년 6월호, <출처: https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?fcode=00002000040000100010&cid=13838&sel_year=2022&sel_month=09&pp=20&pg=1, 최종방문일: 2024.04.26.>.

28) Klaus Grabinski·Johannes Karcher, Adjustment of the timeline - Start of the Sunrise Period on 1 March 2023, UPC, 05 December 2022, <출처: <https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>, 최종방문일: 2024.04.26.>.

29) Rules relating to Unitary Patent Protection §5② Unitary effect shall be registered only if the European patent has been granted with the same set of claims in respect of all the participating Member States.

신청하기 위해서는 유럽특허공보에 해당 EP 허여 사실이 공개된 날부터 1개월 이내에 UP 신청서를 EPO에 제출하여야 한다.³⁰⁾ 이처럼 UP의 출원 및 심사 절차는 기존의 EP의 출원 및 심사 절차와 차이가 없다.

[그림 2] 단일특허 및 통합특허법원 제도



〈 출처: 특허청(2023) 〉

2) 사용언어와 번역

EU 회원국은 27개국으로 공식 언어만 24개 언어를 사용하고 있어 UP 제도를 만드는 데 가장 큰 장애 중 하나가 언어였다. 특히, 특허법의 경우 특허권의 존부는 전문가라든가 관행에 따라 발명을 어떻게 이해하느냐에 따라 크게 달라지는데, 그 발명에 대한 이해를 정확하게 전달하는 수단이 바로 언어이기 때문이다.³¹⁾ 이러한 이유로 UP 제도를 도입함에 있어 사용언어를 정함에 있어 회원국 간 이해관계 및 갈등이 존재하였다.

최종적으로 UP 제도에서의 사용언어는 영어 및 독일어, 프랑스어로 결정되었으며, 명세서 전문에 대한 번역문 제출을 의무화시켰다.³²⁾ 다만, 번역문은 상세한 설명만 제출하고 정보제공용

30) Rules relating to Unitary Patent Protection §6① The request for unitary effect shall be filed with the European Patent Office no later than one month after publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin.

31) Peukert, "Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts: Strukturen, Akteure, Zwecke, RabelsZ 81(2017), 158, 180.

32) Rules relating to Unitary Patent Protection §6②(d) a translation of the European patent as required under Article 6, paragraph 1, Regulation (EU) No 1260/2012, as follows:
 - where the language of the proceedings is French or German, a full translation of the specification of the European patent into English; or
 - where the language of the proceedings is English, a full translation of the specification of the European patent into any other official language of the European Union.

으로 법적 효력은 제한하였다.³³⁾ 즉, 특허 청구에 대해서만 나머지 두 개의 언어로 번역하도록 하여 언어문제를 크게 완화시켰다.³⁴⁾

3) 단일특허의 효력

UP는 모든 회원국에서 동일한 효력을 가지며, 통일된 보호를 받게 된다. 즉, 특허권의 무효 및 제한, 취소, 양도 등의 효력이 모든 회원국에서 동시에 발생한다는 것이다.³⁵⁾ 다만, 특허권의 실시 계약은 회원국 전체 또는 일부에 한정하여 체결할 수 있기 때문에 특허권에 대한 전용실시권 또는 통상실시권은 제한하여 설정할 수 있다. 이는 기존의 EP와 동일하다.³⁶⁾

〈표 1〉 유럽특허와 단일특허의 비교

구분	유럽특허	단일특허
적용국가	EPC 계약국 39개국	EU 내 25개국 (단, UPC 효력은 17개국)
출원·심사	EPO에서 EPC에 따라 출원, 심사 및 등록결정까지 동일하게 수행	
등록절차	국가별로 등록료 납부 국가별로 지정된 언어로 번역문 제출	EPO에만 단일특허 등록료 납부 EPO 공식 언어(영어, 불어, 독어) 중 1개로 제출 → 단일특허효력 신청과 동시에 번역문 제출 의무
특허 효력	진입한 국가에서만 효력	회원국 전체(25개국)에서 효력 → 회원국 전체에서만 권리 이전·무효화 가능 (단, 실시권 설정은 일부 국가에서도 가능)
비용 효율성	국가별 언어 번역문, 등록료, 관련 대리인 비용 필요	EPO에서 단일 절차로 특허 등록 진행 EU 4개국 등록료 정도로 단일특허 등록 가능

〈 출처: 특허청(2023) 〉

33) Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements §6② In accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012, the participating Member States shall give, within the meaning of Article 143 of the EPC, the EPO the task of publishing the translations referred to in paragraph 1 of this Article as soon as possible after the date of the submission of a request for unitary effect as referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012. The text of such translations shall have no legal effect and shall be for information purposes only.

34) 이에 대한 내용은, 김성기, “유럽 특허법원의 설립과 발족”, 『산업재산권』 제52호(2017), 280면 이하 참조.

35) Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection §3② A European patent with unitary effect shall have a unitary character. It shall provide uniform protection and shall have equal effect in all the participating Member States. It may only be limited, transferred or revoked, or lapse, in respect of all the participating Member States. It may be licensed in respect of the whole or part of the territories of the participating Member States.

36) 안재현, “유럽의 단일 특허제도 및 통합 특허소송제도에 관한 고찰” 『지식재산연구』 제8권 제2호(2013), 주)44.

1) 통합특허법원의 구조 및 역할

UPC는 2심제로 UP 및 기존 EP(관할배제된 경우는 제외)의 ① 특허 침해 금지·예방 소송 및 실시권에 대한 반소, ② 특허 비침해 확인소송, ③ 가처분과 금지명령 소송, ④ 특허무효 소송, ⑤ 무효 반소, ⑥ 가처분으로 인한 손해배상 소송, ⑦ 특허 허여 이전의 발명사용 또는 선사용 관련 소송, ⑧ 실시권의 보상을 위한 소송 등에 대해서만 관할권이 존재한다.³⁷⁾

1심법원인 중앙법원³⁸⁾은 무효 및 비침해 확인 관련 소송을 담당하고,³⁹⁾ 지역⁴⁰⁾ 및 광역⁴¹⁾법원은 특허 침해 금지 및 예방 소송, 가처분, 금지명령, 손해배상 등을 담당한다.⁴²⁾ 2심법원인 항

37) UPCA §32① The Court shall have exclusive competence in respect of:

- (a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
- (b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;
- (c) actions for provisional and protective measures and injunctions;
- (d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- (e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- (f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;
- (g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;
- (h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and
- (i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

38) 2개(독일 뮌헨, 프랑스 파리).

39) UPCA §33④ Actions referred to in Article 32(1)(b) and (d) shall be brought before the central division. If, however, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent has been brought before a local or a regional division, these actions may only be brought before the same local or regional division.

40) 13개(독일 뮌헨, 뒤셀도르프, 함부르크, 덴하임, 프랑스 파리, 이탈리아 밀란, 네덜란드 헤이그, 벨기에 브뤼셀, 오스트리아 비엔나, 포르투갈 리스본, 덴마크 코펜하겐, 핀란드 헬싱키, 슬로베니아 류블랴나)

41) 4개(라트비아 리가, 스웨덴 스톡홀름, 에스토니아 탈린, 리투아니아 빌뉴스).

42) UPCA §33① Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before:

- (a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates; or
- (b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or the regional division in which that Contracting Member State participates. An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.

Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in accordance

소법원은 룩셈부르크에 소재해 있으며, 1심법원의 결정에 대한 항소와 최종 결정에 대한 재심 요청에 대해 결정한다.

2) 재판 관할⁴³⁾

토지 관할은 침해가 발생한 회원국 또는 피고의 주소지나 영업소 소재지를 관할하는 회원국 내 현지지원 또는 그 회원국이 공동 이용하는 지역지원에 있다. 현지 및 지역지원은 일체의 침해 소송에 대해 전속관할이 있지만, 이미 본원에 병행적 무효소송이 계속되고 있거나 피고가 회원국 내 주소나 영업소를 두고 있지 아니한 경우에는 침해소송에 대한 현지 및 지역지원의 전속관할은 발생하지 않기 때문에 본원에 제소할 수 있다. 또한 당사자 간 관할에 대한 합의가 있는 경우에도 전속관할은 발생하지 아니한다. 원고의 특허권에 대한 무효확인을 구하는 반소는 침해소송이 계속되고 있는 1심법원에서 제기할 수 있다.⁴⁴⁾

침해소송, 침해금지소송, 무효확인 소송이 있는 침해소송, 특허무효확인소송, 소극적 확인 소송 등 사물관할은 UPC 전속관할에 속하며, 보전처분을 위한 소 역시 UPC 관할에 속한다.⁴⁵⁾

with point (b) of the first subparagraph.

Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.

If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division.

43) UPC 재판 관할에 관한 상세한 내용은, 김용진, “유럽연합 특허시스템의 대대적 변혁과 그 교훈”, 「법제연구」 제54호 (2018), 323~325면 참조.

44) UPCA §33③ A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:

(a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.

(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or

(c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.

45) UPCA §32① The Court shall have exclusive competence in respect of:

(a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;

(b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;

(c) actions for provisional and protective measures and injunctions;

(d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;

(e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;

(f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;

(g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based

침해소송은 원칙적으로 토지 관할을 있는 현지 및 지역지원에 제기하여야 하지만, 침해자가 회원국 내 주소가 없거나 당사자 간 합의가 있는 경우에는 본원에 소를 제기할 수 있다.

보전처분에 대한 전속관할은 UPC에 있다.⁴⁶⁾ 특히 침해가 실제로 발생하였거나 발생할 우려가 있는 회원국에 소재하는 현지지원과 회원국이 참여하고 있는 지역지원에 보전처분에 대한 재판 관할을 인정하고 있으며,⁴⁷⁾ 1심법원에서 보전처분이 계속되고 있을 때에는 동일한 당사자 간 다른 법원에 보전처분을 신청하는 것을 금지시키고 있다.⁴⁸⁾ 즉, 보전처분에 대한 재판 관할은 침해소송 법원에 전속시키고 있다.

UPC 협정은 침해소송에서 특허권에 대한 무효확인을 구하는 반소를 허용하고 있다.⁴⁹⁾ 이에

on prior use of the invention;

- (h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and
- (i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

② The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the exclusive competence of the Court.

46) UPCA §32①(c) actions for provisional and protective measures and injunctions;

47) UPCA §33① Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before:

- (a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates; or
- (b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or the regional division in which that Contracting Member State participates. An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.

Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in accordance with point (b) of the first subparagraph.

Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.

If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division.

48) UPCA §33② If an action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) is pending before a division of the Court of First Instance, any action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) between the same parties on the same patent may not be brought before any other division. If an action referred to in Article 32(1)(a) is pending before a regional division and the infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional division concerned shall, at the request of the defendant, refer the case to the central division.

In case an action between the same parties on the same patent is brought before several different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of Procedure.

49) UPCA §33③ A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:

대한 심리를 침해소송을 담당하고 있는 법원에서 당사자의 의견을 구한 후, 기술판사를 배정하여 침해소송과 반소청구를 동시에 심리하거나, 반소청구를 본원에 이송하는 결정을 하고 침해소송을 중단시키거나, 당사자 간 합의에 따라 사건을 본원에 이송할 수 있다.⁵⁰⁾

3) 통합특허법원의 특징

UPC 제도의 주요 특징으로는 관할배제(Opt-Out)와 기술판사 제도가 있다. 관할배제제도는 기존 EP에 대해 UPC에 관할배제를 신청해야 제3자가 UPC에 소송을 제기할 수 없고, 개별국 법원에만 무효 및 침해소송을 제기할 수 있는 제도로,⁵¹⁾ 반대로 개별국 법원에서 소송 진행 전에는 관할배제 철회(Opt-In) 신청도 가능하다.⁵²⁾ 기술판사 제도는 유럽 내에서 독일만 유일하게 운용하고 있었으나, UPC에서도 기술판사 제도를 운용하고 있다. 중앙법원은 서로 다른 국적의 법률판사 2인과 기술판사 1인으로 구성되고,⁵³⁾ 항소법원은 서로 다른 국적의 법률판사 3인과 기술판

-
- (a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.
 - (b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or
 - (c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.
- 50) UPCA §33③ A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:
- (a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.
 - (b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or
 - (c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.
- 51) UPCA §83③ Unless an action has already been brought before the Court, a proprietor of or an applicant for a European patent granted or applied for prior to the end of the transitional period under paragraph 1 and, where applicable, paragraph 5, as well as a holder of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court. To this end they shall notify their opt-out to the Registry by the latest one month before expiry of the transitional period. The opt-out shall take effect upon its entry into the register.
- 52) UPCA §83④ Unless an action has already been brought before a national court, proprietors of or applicants for European patents or holders of supplementary protection certificates issued for a product protected by a European patent who made use of the opt-out in accordance with paragraph 3 shall be entitled to withdraw their opt-out at any moment. In this event they shall notify the Registry accordingly. The withdrawal of the opt-out shall take effect upon its entry into the register.
- 53) UPCA §8⑥ Any panel of the central division shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and one technically qualified judge allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) with qualifications and experience in the field of technology concerned. However, any panel of the central division dealing with actions under Article

사 2인으로 구성된다.⁵⁴⁾ 다만, 지역 및 광역법원은 법률판사 3인(해당국 국적 2인 및 타국 국적 1인)으로 구성이 가능하며, 당사자의 요청이 있는 경우 기술판사 1인을 추가 배정이 가능하다.⁵⁵⁾

UPC의 대리인 자격과 관련하여, UPC는 본인 소송을 금지⁵⁶⁾하고 있기 때문에 변호사 또는 특허변호사(patent attorney)를 두어야 한다. 이때 변호사는 UPC 협정 비준국 법원에서 대리권이 있는 변호사 또는 EPC 제134조에 따라 대리인 자격⁵⁷⁾ 및 유럽특허소송자격증⁵⁸⁾을 갖춘 특

32(1)(i) shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States.

54) UPCA §9① Any panel of the Court of Appeal shall sit in a multinational composition of five judges. It shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and two technically qualified judges with qualifications and experience in the field of technology concerned. Those technically qualified judges shall be assigned to the panel by the President of the Court of Appeal from the pool of judges in accordance with Article 18.

55) UPCA §8③ Notwithstanding paragraph 2, any panel of a local division in a Contracting Member State where, during a period of three successive years prior or subsequent to the entry into force of this Agreement, fifty or more patent cases per calendar year on average have been commenced, shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of the Contracting Member State hosting the local division concerned and one legally qualified judge who is not a national of the Contracting Member State concerned and is allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3). Such third judge shall serve at the local division on a long term basis, where this is necessary for the efficient functioning of divisions with a high work load.

④ Any panel of a regional division shall sit in a composition of two legally qualified judges chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Contracting Member States concerned, and one legally qualified judge who shall not be a national of the Contracting Member States concerned and who shall be allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3).

⑤ Upon request by one of the parties, any panel of a local or regional division shall request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) an additional technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned. Moreover, any panel of a local or regional division may, after having heard the parties, submit such request on its own initiative, where it deems this appropriate.

In cases where such a technically qualified judge is allocated, no further technically qualified judge may be allocated under Article 33(3)(a).

56) UPCA §48① Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a Contracting Member State.

② Parties may alternatively be represented by European Patent Attorneys who are entitled to act as professional representatives before the European Patent Office pursuant to Article 134 of the EPC and who have appropriate qualifications such as a European Patent Litigation Certificate.

③ The requirements for qualifications pursuant to paragraph 2 shall be established by the Administrative Committee. A list of European Patent Attorneys entitled to represent parties before the Court shall be kept by the Registrar.

④ Representatives of the parties may be assisted by patent attorneys, who shall be allowed to speak at hearings of the Court in accordance with the Rules of Procedure.

⑤ Representatives of the parties shall enjoy the rights and immunities necessary for the independent exercise of their duties, including the privilege from disclosure in proceedings before the Court in respect of communications between a representative and the party or any other person, under the conditions laid down in the Rules of Procedure, unless such privilege is expressly waived by the party concerned.

⑥ Representatives of the parties shall be obliged not to misrepresent cases or facts before the Court either knowingly or with good reasons to know.

⑦ Representation in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be required in proceedings under Article 32(1)(i).

허변호사에게 대리인 자격이 존재한다.⁵⁹⁾ 다만, 당사자의 대리인들(변호사 또는 특허변호사)을 돕는 변리사들은 소정의 절차를 밟아 법정에서 진술할 수 있다.⁶⁰⁾

증거수집과 관련하여, 독일식 증거제출명령 제도와 프랑스식 증거보전 제도를 혼합한 증거수집 제도를 규정하고 있다. 독일식 증거제출명령 제도는 자신의 청구를 지지하기 위해 합리적으로 입수 가능한 증거를 제시한 당사자가 신청하거나, 법원이 상대방 당사자 또는 제3자의 지배하에 있는 증거를 특정하여 제출을 명할 수 있다.⁶¹⁾ 프랑스식 증거보전 제도는 소송 도중 또는 본안의 소를 제기하기 전, 당사자는 법원의 허가를 얻어 상대방의 동의와 무관하게 침해 증명을 위한 증거를 집행관을 통하여 보전할 수 있다.⁶²⁾

57) 계약국 국적자이고 계약국에 사업체 또는 고용업체가 있으며, 유럽자격 시험(청구항 작성, 유럽 특허 출원, 의견서·이의 신청서 작성, 법률서식 작성 등 특허실무 + 1개 이상의 기술자격 시험)을 통과해야 한다.

58) 프랑스 Université de Strasbourg의 유럽특허소송과정, 독일 Heinrich Heine Universität Düsseldorf의 유럽특허소송과정, 이탈리아 University Politecnico di Milano의 지식재산 과정을 이수해야 한다.

59) UPCA §48① Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a Contracting Member State.

② Parties may alternatively be represented by European Patent Attorneys who are entitled to act as professional representatives before the European Patent Office pursuant to Article 134 of the EPC and who have appropriate qualifications such as a European Patent Litigation Certificate.

60) UPCA §48④ Representatives of the parties may be assisted by patent attorneys, who shall be allowed to speak at hearings of the Court in accordance with the Rules of Procedure. .

61) UPCA §59①

At the request of a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party or a third party, the Court may order the opposing party or a third party to present such evidence, subject to the protection of confidential information. Such order shall not result in an obligation of self-incrimination. ② At the request of a party the Court may order, under the same conditions as specified in paragraph 1, the communication of banking, financial or commercial documents under the control of the opposing party, subject to the protection of confidential information.

62) UPCA §60① At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information.

② Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing products, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of those products and the documents relating thereto.

③ The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, at the request of the applicant who has presented evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed, order the inspection of premises. Such inspection of premises shall be conducted by a person appointed by the Court in accordance with the Rules of Procedure.

④ At the inspection of the premises the applicant shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in the Court's order.

⑤ Measures shall be ordered, if necessary without the other party having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

⑥ Where measures to preserve evidence or inspect premises are ordered without the other party in the case having been heard, the parties affected shall be given notice, without delay and at the latest

immediately after the execution of the measures. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the parties affected with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures are to be modified, revoked or confirmed.

⑦ The measures to preserve evidence may be subject to the lodging by the applicant of adequate security or an equivalent assurance intended to ensure compensation for any prejudice suffered by the defendant as provided for in paragraph 9.

⑧ The Court shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect, at the defendant's request, without prejudice to the damages which may be claimed, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, action leading to a decision on the merits of the case before the Court.

⑨ Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, at the defendant's request, to provide the defendant with appropriate compensation for any damage suffered as a result of those measures.

표준특허규정(안)



I

입법배경

불과 몇 년 전까지만 해도 표준특허를 둘러싼 분쟁은 스마트폰과 같은 ICT 분야에 한정되었으나, 최근 자동차, 사물인터넷(IoT) 부문에서 무선통신기술(3G, 4G, 5G, 6G)의 사용이 증가함에 따라 표준특허 라이선싱과 표준 사용에 대한 관심이 증대되는 등 표준특허 라이선싱 생태계가 변화하고 있다. 특히, 자동차 업계는 ICT 기술을 활용한 커넥티드카와 자율주행차 시대로 접어들면서 표준특허 분쟁이 증가하고 있으며, 최근 몇 년간 표준특허권자와 자동차 업계의 분쟁은 계속되고 있는 상황이다.

표준특허를 둘러싼 분쟁이 심화되고 있는 상황에서, 영국 대법원이 내린 표준특허에 대한 글로벌 라이선스의 실시료 요율 결정 판결⁶³⁾로 인해, 중국 법원은 중국에서 소송을 진행 중인 특허권자가 외국 법원에 동일한 사안으로 판매금지명령을 신청하지 못하게 하거나 외국법원이 내린 판결을 집행신청하지 못하도록 명령(anti-suit injunction, 이하 ‘ASI’라 한다)하면서, 국가 간 갈등으로 확대되는 경향을 보이고 있다. ASI 제도는 영미법에 기초하는 것으로, 이러한 법적 근거가 없는 중국이 민사소송법 해석 지침을 급조하여 특허권자에게 외국에서 실시료 재판을 받지 못하게 하는 판결을 실시한 것에 대해 EU가 2022년 2월 18일 WTO 분쟁해결 절차를 개시하였고,⁶⁴⁾ 중국 법원의 거듭되는 ASI에 대해 EU는 판결 공개를 요구하였으나, 중국은 이에 응하지

63) Unwired Planet v Huawei, 2020 UKSC 37.

64) EU 집행위원회는 18일(현지시간) EU 첨단 기술 부문을 보호하기 위해 중국을 세계무역기구(WTO)에 제소했다고 밝혔다. EU 집행위는 이번 제소는 중국이 EU 기업들이 자사 특허권 보호와 사용을 위해 외국 법원에 소송을 하는 것을 제한하고 있는 데 따른 것이라고 설명했다. EU 집행위는 이에 따라 3~5세대 이동통신(3~5G)과 같은 핵심 기술 특허권을 가진 EU 기업들이 자사 특허가 중국 휴대전화 제조업체 등에 의해 불법적으로 혹은 적절한 보상 없이 사용될 때 특허권 보호를 위한 조치를 하는 것이 심각하게 제한되고 있다고 밝혔다. EU 집행위는 2020년 8월 이래 중국 법원들은 ‘소송 금지 명령’으로 알려진 결정을 내리고 있다고 설명했다. 이는 같은 사안으로 다른 국가에서 동시다발적인 소송을 내지 못하도록 하는 결정이다. EU 집행위는 중국 밖의 법원에서 소송하는 특허권 보유 업체들은 중국 내에서 상당한 벌금을 부과받는 상황에 부닥치거나 시장가보다 낮은 특허권 사용료에 합의하도록 압박을 받는다고 부연했다. EU 집행위는 중국의 이 같은 정책은 유럽 기술 업체들에 기술적 우위를 부여하는 권한을 행사할 가능성을 사실상 빼앗는 것으로, 유럽 내 혁신과 성장을 극도로 저해한다고 밝혔다. EU 집행위는 이날 WTO 분쟁해결 절차상의 첫 단계인 협의를 요청했으며,

않고 있다. 이는 TRIPS 협정 제63조가 정하는 투명성 원칙의 위배라는 것이 EU의 주장이며, 2022년 12월 7일에는 분쟁해결을 위한 패널 설치 요구서를 제출하는 등 표준특허를 둘러싼 EU와 중국 간 갈등은 심화되는 경향을 보였다.⁶⁵⁾

표준특허를 둘러싼 분쟁이 기업 간 문제에서 국가 간 문제로 확대되고, 표준특허의 필수성에 대한 객관적 검증의 부재로 인해, 스타트업 및 중소기업의 경우 과도한 로열티 지불 및 분쟁 발생에 대한 우려는 더욱 심화되었다. 표준특허를 선언(신고)하는 과정에서 기술적 연관성에 대한 표준특허와 표준규격의 일치여부의 객관적 검증 절차가 부재한 상황에서, 일본 Cyber Creative Institute에 따르면, 4G이동통신 선언 표준 중 56%만이 필수성이 있으며, 미국 Grey and Amplified도 5G이동통신 선언특허 6,402건 중 필수성 있는 특허는 1,658건으로 전체 26%에 불과하다고 평가하기도 하였다.⁶⁶⁾ 이러한 필수성 문제 외에도, 표준특허권자는 특허 이용을 원하는 사업자에게 표준특허를 차별 없이 제공하겠다는 FRAND 확약을 통해 표준특허를 인정받는데, EU는 최근 표준특허 라이선싱이 원활하게 이루어지지 않는 것으로 문제를 인식하였다. 특히, ICT 표준특허의 경우, 자동차, IoT 등 다른 산업으로 활용이 확대되고 있는 상황에서 다른 산업 영역의 스타트업 및 중소기업의 경우 표준특허 라이선싱에 대한 문제가 커졌다.

이에 EU는 역내 산업의 디지털 전환에 중요한 표준특허 라이선싱 관련 투명성 및 예측가능성을 강화하기 위한 일련의 조치를 실시하였다. 2017년 “표준특허에 대한 EU의 접근 방식의 설정”⁶⁷⁾에서 표준기술에 대한 효율적인 접근을 촉진하기 위해서는 표준특허 라이선싱에 대한 균형 있는 접근 방식이 필요하며, 이를 위해서는 표준특허 라이선싱 및 표준특허의 실시에 있어 투명성 제고가 필요하다고 강조하였다. 또한, EU 이사회는 2020년 11월 10일, “EU 지식재산 정책 및 산업디자인 제도의 개선에 대한 결정”⁶⁸⁾에서 표준특허와 같은 핵심자산에 대한 적절하고 공정한 보상을 보장함과 동시에 EU 중소기업이 효과적이고 저렴하게 지식재산을 공유할 수 있도록 하는 EU 지식재산 정책의 방향을 설정하였다. 이에 EC는 2020년 11월 25일, 자동차 산업에서 표준특허 라이선싱 분쟁이 증가하고, IoT 분야에서 표준이 사용되기 시작하면서 분쟁이 발생할 소지가 있기 때문에, EU 산업과 소비자, 중소기업의 이익을 위해 표준특허 라이선싱 프레임워크의 개선을 포함하여 표준특허 라이선싱의 투명성과 예측가능성을 촉진하기 위한 지식재산 실행

60일 이내에 이를 통해 만족할 만한 해결책이 나오지 않을 경우 EU는 이 문제에 대한 결정을 내리기 위한 패널 설치를 WTO 요구할 수 있게 된다, EU ‘중국, 특허권 보호 제한’…WTO에 제소, 통상뉴스(한국무역협회), 2022.2.20., <출처: <https://kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmercNews/cmmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1819861>, 최종방문일: 2024.8.14.>

65) 자세한 내용은, 김성기, “2023년 세계특허논쟁 (II) : 유럽과 중국”, 지식재산뉴스, 2023.2.10.자, <출처: <http://kpaanews.or.kr/m/content/view.html?section=86&category=88&no=5678>, 최종방문일: 2024.8.14.>

66) 김명현, 「표준특허 R&D 활용 전략」, 2020 ICT 표준특허전략 컨퍼런스, 과학기술정보통신부, 2020.12.9.

67) Communication on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017)712 final, 29.11.2017.

68) Council conclusions on Intellectual property policy and the revision of the industrial designs system in the Union, as adopted at its meeting on 10 November 2020.

계획⁶⁹⁾을 발표하였다. 동 실행계획은 EU 이사회⁷⁰⁾와 의회⁷¹⁾에 의해 지지되었으며, 표준특허의 범위 및 필수성에 대한 정보는 공정한 라이선싱 협상에 있어 필요하고, 효율적인 라이선싱 협상 및 소송 감소를 위해 필요한 방안을 강구할 것이 요청되었다.

이러한 일련의 과정을 거쳐 EU 집행위원회는 2023년 4월 27일, 소기업 및 소비자 등이 최신의 표준 기술을 기반으로 하는 제품의 혜택을 받도록 보장함과 동시에 표준 관련 프레임워크의 혁신을 통해 매력적인 역내시장의 창출하고 EU의 경쟁력을 강화하기 위해 표준특허규정(안)을 발의하였다. 동 규정안은 표준특허 라이선싱 협상을 용이하기 위해 표준특허 및 FRAND 조건에 대한 상세한 정보를 제공하고, 가치사슬(value chain)에서 표준특허 라이선싱에 대한 인식을 제고시키고, FRAND 조건 결정을 위한 대체적 분쟁해결 방법을 제공하고자 함에 그 목적이 있다.

일부 신흥국에서 자국 표준을 장려하고 시장 접근 및 기술 출시 측면에서 자국 산업의 경쟁우위를 위한 적극적인 접근 방식을 취하고 있으며, 영국, 미국, 중국 등의 법원에서 EU 산업에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 FRAND 조건을 결정하는 판결을 하거나 표준특허 라이선싱 협상에 적용되는 가이드라인을 발표하는 등의 조치를 취하고 있는 상황에 있어, 동 규정안이 중요한 역할을 할 것으로 EU 집행위원회는 기대하고 있다.

또한, 현재 EU에서의 표준특허 프레임워크는 특정 표준의 표준특허에 대한 국가별 해결방식이 상이할 수 있으며, 중앙집중적이지 않은 대체적 분쟁해결 방법은 동일한 표준특허에 대해 다른 결과를 가져와 포럼쇼핑(Forum Shopping) 문제를 양산할 수 있기 때문에 EU 차원의 중앙집중적이고 통일적인 접근 방식은 표준특허 라이선싱에 있어 투명성을 제고하고 이해관계자 간 협상을 효율적이며 저렴하게 할 수 있도록 지원하게 될 것으로 기대하고 있다. EU 회원국 전체에 영향을 미치는 표준특허 및 FRAND 조건에 관한 동 규정은 UPC의 업무를 촉진하는 역할을 할 것이며, EU 행정기관에 의한 표준특허 등록 및 관리 업무는 EU에서의 동일성을 보장함과 동시에 법적 확실성을 제공하는 수단으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

결과적으로, 동 규정안은 누가 표준특허를 소유하고 있는지, 어떤 표준특허가 진정으로 필수적인지 등에 대한 명확한 정보를 제공하여 표준특허권자와 실시권자 간 표준특허 라이선싱에 있어 거래 비용을 낮추고, FRAND 조건 및 실시료 등에 대한 명확한 정보의 제공을 통해 가치사슬에서의 라이선싱 관련 인식을 제고시키고, 표준특허 관련한 분쟁해결 촉진에 기여할 것으로 기대되고 있다.

69) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Making the most of the EU's innovative potential An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience of 25 November 2020, COM(2020) 760 final.

70) Council conclusions on intellectual property policy, as approved by the Council (Economic and Financial Affairs) at its meeting on 18 June 2021.

71) European Parliament resolution of 11 November 2021 on an intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience (2021/2007(INI)).

EU 집행위원회는 2023년 4월 27일, 소기업 및 소비자 등이 최신의 표준화 기술을 기반으로 하는 제품의 혜택을 받도록 보장함과 동시에 표준 관련 프레임워크의 혁신을 통해 매력적인 역내 시장을 창출하여 EU의 경쟁력을 강화하기 위해 표준특허규정(안)을 발의하였다.

EU 집행위원회에 의해 표준특허규정(안)이 공개된 이후, 표준기술의 구현자를 중심으로 주로 입법을 찬성하는 경향을 보였으나, 표준특허권자를 중심으로 반대하는 경향을 보였다.

표준특허규정(안)을 찬성하는 입장에서는 추가적으로 다음과 같은 내용의 반영을 요구하였다. 첫째, 적용범위에 현재 분쟁의 중심에 있는 통신기술표준 등 문제가 되고 있는 기존의 표준 역시 포함이 필요하다. 둘째, FRAND 결정의 공정성을 보장하기 위한 충분한 절차적 보호 장치를 포함하여 일반적인 업계 관행에 따른 조정인 선정이 필요하다. 셋째, 필수성 검증에서 정확성 보장 및 균일성 확보를 위한 조치가 필요하다. 넷째, 합산 실시료 결정 절차를 신청할 수 있는 자격 조건의 완화가 필요하며, 특히 구현자가 신청 가능하도록 할 필요가 있다.

표준특허규정(안)을 반대하는 입장에서는 다음과 같은 이유를 근거로 제시하였다. 첫째, 유럽의 조치가 중국의 관행을 정당화시킬 수 있음에 우려를 표명하며, 특히 국제적인 문제를 개별국에서 규제하는 방식으로 접근하는 것은 문제(모방입법 등)가 있다. 둘째, TRIPS 협정은 모든 WTO 회원국이 특허권자에게 최소한의 실질적인 보호와 효과적인 집행 절차에 접근을 보장하도록 하고 있는 반면, 이러한 조치는 특정 특허권자의 권리 행사를 제한하고 있어 TRIPS 협정 위반의 소지가 존재한다. 셋째, 표준특허 등록 및 필수성 검증, FRAND 결정 절차의 재정적 실현 가능성이 부정확하며, 관련 이해관계자에게는 상당히 부담스러운 재정적 의무를 부과한다. 넷째, 시장 기능에 의해 자연스럽게 문제 해결이 진행되고 있는 가운데, 표준특허권자에게만 과도한 부담을 가중시키는 규제는 심각한 불균형을 초래한다. 다섯째, 합산 실시료 및 FRAND 결정 절차는 사실상 가격 규제에 해당하기 때문에 어떠한 정당성도 없으며, 적용 대상을 EU 특허권으로 제한하고 있으나 실질적으로는 글로벌 표준화기구 및 표준특허권자 등에 영향을 미치는 국제적 규제로 작용한다.

표준특허규정(안)은 EU 집행위원회에 의해 발의된 이후, 공중의견수렴 과정을 거쳐 EU 의회에서의 1회독(First Reading in Parliament) 과정에서 2023년 8월 12일에는 경제사회위원회(EESC) 검토의견이 있었으며,⁷²⁾ 동년 10월 2일에는 국제무역위원회(INTA)와 법무위원회(JURI)의 수정의견 제출이 있었고, 동년 10월 18일에는 역내시장및소비자보호위원회(IMCO)의 수정의

72) EU 경제사회위원회 검토의견, EUR-Lex, 2023.8.12., <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=eesc%3AEESC-2023-02306>, 최종방문일: 2024.06.03.>

견 제출이 있었다.

EESC는 EU 집행위원회 발의안이 표준특허에 대한 투명한 접근을 보장하여 EU 중소기업 경쟁력 강화에 기여할 수 있다고 하면서, 추가로 UPC에 기술지식을 갖춘 판사 및 전문가의 참여와 유럽 지식재산청(EUIPO) 결정에 대한 이의에 대해서는 UPC를 관할 항소법원으로 할 것을 제안한 반면, 필수성 검증에 소요되는 시간 및 비용, EUIPO의 관련 전문가 확보 등에 있어서는 의문을 제기하였다.⁷³⁾ INTA는 EU 집행위원회 발의안의 법적 근거에 대한 의문을 제기하고, 합산 실시료를 결정하는 조항의 삭제, 표준특허 및 소송 정보에 대한 정보 공유 요건 축소를 제안하였다.⁷⁴⁾⁷⁵⁾ JURI는 전반적으로 EU 집행위원회 발의안을 지지하지만, 표준특허권자와 구현자 간 이해관계 격차를 해소하기 위한 법적 명확성 및 조치를 요구하며, 특허풀 제출 정보에 대한 정기적 검증, FRAND 결정 절차의 조정인에 대한 독립성 및 공정성 확보, 합산 실시료에 대한 구속력 없는 결정에 관한 조항 강화, 제3국에서의 법적 조치로 인한 FRAND 절차 종료 방지 등을 제안하였다.⁷⁶⁾ IMCO는 EU 집행위원회 발의안을 적극 지지하며, 적용범위 확대 및 필수성 검증, FRAND 결정 절차 강화 등을 제안하였다.⁷⁷⁾

EU 의회는 이러한 EESC의 검토보고서와 INTA, IMCO, JURI 등의 수정의견을 반영한 수정안을 2024년 2월 28일 채택하였다. 표준특허규정(안)이 EU 이사회에 의해 최종 승인될 경우 EU 관보 게재 후 20일째부터 효력이 발효될 예정이다.

표준특허규정(안)의 발효 가능성이 높아진 상황에서 EU 집행위원회는 동 규정(안)의 발효에 맞춰 필수성 검증의 구현을 위한 방법론을 개발하고자 연구용역을 지난 2024년 7월 11일 공고한 바 있다.⁷⁸⁾

73) European Economic and Social Committee, Opinion - European Economic and Social Committee - Patent package, 2023.9.20., <출처: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_EESC%3AEESC-2023-02306-AC, 최종방문일: 2024.4.28.>

74) Committee on International Trade, DRAFT OPINION, 2023.10.2., <출처: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-PA-753729_EN.pdf, 최종방문일: 2024.4.28.>

75) 유럽 특허청(EPO)은 유럽의회(EP)에 표준특허규정(안)에 대한 공식 서한을 보냈다. 동 서한은 국제무역위원회의 수정안과 대체적으로 의견이 일치하였으며, 특히 동 규정안이 표준특허 라이선싱 문제를 해결할 것인지에 대해서는 의구심을 표명하고 기존의 표준화기구 및 통합특허법원(UPC), 관련 중재조정기구의 전문성을 강조하였다. <출처: <https://files.lbr.cloud/public/2023-10/EPO%20Letter%20IAM.pdf?VersionId=Xk2GKKPZ.qRisb5bU4BFaeiLe44oIuGB>, 최종방문일: 2024.4.28.>

76) Committee on Legal Affairs, DRAFT OPINION, 2023.10.2., <출처: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-753697_EN.pdf, 최종방문일: 2024.4.28.>

77) Committee on the Internal Market and Consumer Protection, DRAFT OPINION, 2023.10.18., <출처: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PA-753649_EN.pdf, 최종방문일: 2024.4.28.>

78) Selected implementing aspects of the draft Regulation on Standard Essential Patents (SEPs), EU F&T Portal, <출처: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/d8343414-ea8e-44e7-92fc-24a2d81ff190-CN?isExactMatch=true&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate>, 최종방문일: 2024.9.11.>

1 적용 대상 및 범위

표준특허규정(안)은 표준특허의 라이선싱에 필요한 정보와 관련하여 강화된 투명성을 제공하기 위해, 표준특허의 등록 및 등록된 표준특허를 대상으로 한 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정 등을 위한 절차를 마련하고 있으며, 동 규정에 적시된 업무를 수행하기 위한 EUIPO의 권한을 명시하고 있다.⁷⁹⁾ 동 규정에 따라, EUIPO는 표준특허와 관련하여 투명성 확보, 합산 실시료 및 FRAND 결정을 지원하기 위해 역량센터(Competence Centre)를 설치해야 하고,⁸⁰⁾ 역량센터는 표준특허 등록원부 및 데이터베이스 구축 및 관리, 표준특허 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정 등을 위한 절차의 수립 및 운영 등의 업무를 수행해야 한다.⁸¹⁾

79) 표준특허규정(안) §1① This Regulation establishes the following rules on patents essential to a standard ('SEPs'):

- (a) rules providing for enhanced transparency with regard to information necessary for SEP licensing;
- (b) rules on the registration of SEPs;
- (c) a procedure to evaluate the essentiality of registered SEPs;
- (d) a procedure for the amicable settlement of disputes related to fair, reasonable and non-discriminatory nature of terms and conditions ('FRAND determination');
- (e) competences for the EUIPO for the fulfilment of the tasks set out in this Regulation.

80) 표준특허규정(안) §3① The tasks under this Regulation shall be performed by a competence centre established within the EUIPO with the necessary human and financial resources.

81) 표준특허규정 의회수정안 §3② The competence centre shall support transparency and FRAND determination in relation to SEPs and shall perform the following tasks:

- (a) set up and maintain an electronic register and an electronic database for SEPs in accordance with Articles 4 and 5;
- (b) set up and manage rosters of evaluators and conciliators in accordance with Article 27;
- (c) set up and administer a system for assessment of the essentiality of SEPs in accordance with Articles 28 to 33;
- (d) set up and administer the process for the FRAND determination in accordance with Articles 34 to 58;
- (e) provide training to evaluators and conciliators;
- (f) administer a process for facilitating agreements on and the determination of an aggregate royalty in accordance with Articles 17 and 18;
- (g) enhance transparency and information sharing through:
 - (i) publishing the results and reasoned opinions of the essentiality checks and non-confidential opinions of the FRAND determinations in accordance with Article 33(1) and Article 57(3);
 - (ii) enabling access to case-law (including alternative dispute resolution) on SEPs, including from third country jurisdictions in accordance with Article 13(3);
 - (iii) compiling non-confidential information on FRAND determination methodologies and FRAND royalties in accordance with Article 13(4) and (5);
 - (iv) enabling access to SEP-related rules of third countries in accordance with Article 12;
- (h) set up and maintain a SEP Licensing Assistance Hub for SMEs and start-ups and provide training, support and general advice on SEPs to SMEs and start-ups in accordance with Article 61;
- (i) conduct studies and any other necessary activities to support the objectives of this Regulation;

동 규정안의 적용 대상은 표준화기구가 선언한 표준에 필수적인 특허 중 1개 이상의 EU 회원국에서 유효한 표준특허를 대상으로 하며, 표준특허권자가 FRAND 조건에 따라 해당 표준특허를 라이선싱하기로 약속했는지 여부와 관계없이 적용된다.⁸²⁾ 특정 구현, 표준 및 그 일부에 대한 표준특허 라이선싱에 상당한 어려움이나 비효율성으로 인해 역내시장의 기능이 심각하게 왜곡되는 경우에는 본 규정 발효 전 표준화기구가 공표한 표준에 해당하는 표준특허에 대해서도 적용된다.⁸³⁾ 다만, 무상을 조건으로 한 표준특허는 적용 대상에서 제외되나, 해당 표준특허가 유상으로 라이선싱되는 특허 포트폴리오에 포함되는 경우에는 적용 대상에 포함된다.⁸⁴⁾

2 역량센터의 설치 및 업무

표준특허규정(안)에 따라 EUIPO는 표준특허와 관련하여 투명성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정을 지원하기 위해 역량센터를 설치해야 한다.⁸⁵⁾ EPO가 아닌 EUIPO에 역량센터를 설치하는 이유에 있어, 표준특허규정(안) 서문에서 “EUIPO는 본 규정에 따라 핵심 업무인 데이터베이스, 전자 등록 및 대체적 분쟁해결제도의 관리 등에 있어 광범위한 경험을 보유하고 있다”고 언급하고 있다.

역량센터는 표준특허를 위한 전자 등록원부 및 전자 데이터베이스의 설정 및 유지관리, 평가자 및 조정인 명부의 설정 및 관리, 표준특허의 필수성 검증을 위한 절차의 수립 및 관리, FRAND 결정을 위한 절차의 수립 및 관리, 평가자 및 조정인 대상 교육 제공, 합산 실시료 (aggregate royalty)⁸⁶⁾ 결정을 위한 절차 관리 등의 업무를 수행하여야 한다.⁸⁷⁾ 또한, 역량센터

(j) establish a dedicated working group on conditions for licensing SEPs in the value chain and raise awareness about SEP licensing.

82) 표준특허규정 의회수정안 §1② This Regulation shall apply to patents that are in force in one or more Member States and that a SEP holder claims to be essential to a standard that has been published by a standard development organisation, after entry into force of this Regulation regardless of whether the SEP holder has or has not made a commitment to license its SEPs on fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) terms and conditions.

83) 표준특허규정 의회수정안 §1④ Without prejudice to paragraph 2 of this Article, this Regulation shall also apply to patents in force in one or more Member States and that a SEP holder claims to be essential to a standard published by a standard development organisation before the entry into force of this Regulation, where the functioning of the internal market is severely distorted due to significant difficulties or inefficiencies in the licensing of SEPs for certain implementations, standards and parts thereof. Such implementations, standards and parts thereof shall be identified pursuant to the procedure set out in Article 65c.

84) 표준특허규정 의회수정안 §1⑤ This Regulation shall not apply to SEPs that are subject to a royalty-free intellectual property policy, except when such SEPs are part of a portfolio of patents licensed for royalties.

85) 표준특허규정(안) §3① The tasks under this Regulation shall be performed by a competence centre established within the EUIPO with the necessary human and financial resources.

86) 합산 실시료는 표준에 필수적인 모든 특허에 대한 실시료의 최대 금액을 의미한다(표준특허규정(안) 제2조 제10호).

는 표준특허 라이선싱에 있어 투명성 및 정보 공유의 강화를 위해, 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정에 대한 비기밀 보고서 및 검토 의견서, 전 세계 표준특허에 대한 판례 및 대체적 분쟁해결 결과에 대한 정보, FRAND 결정 방법론 및 실시료에 대한 비기밀 정보, 전 세계 표준특허 관련 법제도에 대한 정보 등을 수집하여 제공하여야 하고, 이외에도 중소기업에 대한 표준특허 교육 및 일반적 상담 제공 등을 지원하며, 표준특허규정(안)의 목적에 부합하는 연구 및 기타 필요한 활동, 표준특허 라이선싱에 대한 인식 제고 등의 업무를 실시해야 한다.⁸⁸⁾

87) 표준특허규정 의회수정안 §3② The competence centre shall support transparency and FRAND determination in relation to SEPs and shall perform the following tasks:

- (a) set up and maintain an electronic register and an electronic database for SEPs in accordance with Articles 4 and 5;
- (b) set up and manage rosters of evaluators and conciliators in accordance with Article 27;
- (c) set up and administer a system for assessment of the essentiality of SEPs in accordance with Articles 28 to 33;
- (d) set up and administer the process for the FRAND determination in accordance with Articles 34 to 58;
- (e) provide training to evaluators and conciliators;
- (f) administer a process for facilitating agreements on and the determination of an aggregate royalty in accordance with Articles 17 and 18;
- (g) enhance transparency and information sharing through:
 - (i) publishing the results and reasoned opinions of the essentiality checks and non-confidential opinions of the FRAND determinations in accordance with Article 33(1) and Article 57(3);
 - (ii) enabling access to case-law (including alternative dispute resolution) on SEPs, including from third country jurisdictions in accordance with Article 13(3);
 - (iii) compiling non-confidential information on FRAND determination methodologies and FRAND royalties in accordance with Article 13(4) and (5);
 - (iv) enabling access to SEP-related rules of third countries in accordance with Article 12;
- (h) set up and maintain a SEP Licensing Assistance Hub for SMEs and start-ups and provide training, support and general advice on SEPs to SMEs and start-ups in accordance with Article 61;
- (i) conduct studies and any other necessary activities to support the objectives of this Regulation;
- (j) establish a dedicated working group on conditions for licensing SEPs in the value chain and raise awareness about SEP licensing.

88) 표준특허규정 의회수정안 §3② The competence centre shall support transparency and FRAND determination in relation to SEPs and shall perform the following tasks:

- (a) set up and maintain an electronic register and an electronic database for SEPs in accordance with Articles 4 and 5;
- (b) set up and manage rosters of evaluators and conciliators in accordance with Article 27;
- (c) set up and administer a system for assessment of the essentiality of SEPs in accordance with Articles 28 to 33;
- (d) set up and administer the process for the FRAND determination in accordance with Articles 34 to 58;
- (e) provide training to evaluators and conciliators;
- (f) administer a process for facilitating agreements on and the determination of an aggregate royalty in accordance with Articles 17 and 18;
- (g) enhance transparency and information sharing through:
 - (i) publishing the results and reasoned opinions of the essentiality checks and non-confidential opinions of the FRAND determinations in accordance with Article 33(1) and Article 57(3);
 - (ii) enabling access to case-law (including alternative dispute resolution) on SEPs, including from third country jurisdictions in accordance with Article 13(3);
 - (iii) compiling non-confidential information on FRAND determination methodologies and FRAND royalties in accordance with Article 13(4) and (5);
 - (iv) enabling access to SEP-related rules of third countries in accordance with Article 12;

3 표준특허 등록원부 및 데이터베이스

1) 표준특허 등록원부

표준특허 등록원부는 전자적 형태로 관리되며, ① 관련 표준의 정보, ② 표준특허 식별정보 (등록국, 특허번호 등), ③ 표준의 버전 및 기술 사양, 특허가 필수적인 것으로 간주되는 기술 사양의 특정 부분에 정보, ④ 표준화기구에 대한 표준특허권자의 FRAND 라이선싱 의무 조건에 대한 참고 문헌, ⑤ 표준특허권자의 성명, 주소 및 연락처, ⑥ 표준특허권자가 (회사)그룹의 계열사, 자회사 또는 일부인 경우, 모회사의 명칭, 주소 및 연락처, ⑦ (해당하는 경우) EU 내 표준특허권자의 법적 대리인의 성명, 주소 및 연락처, ⑧ 표준특허권자의 실시료, 실시료 면제 및 할인 정책을 포함한 공개 표준 약관의 존재 여부, ⑨ 중소기업 및 스타트업에 대한 표준특허 라이선싱을 위한 공개 표준 약관의 존재 여부, ⑩ (해당하는 경우) 특허풀을 통한 라이선싱 가능 여부 및 각 특허풀의 명칭, ⑪ 라이선싱 단체를 포함한 라이선싱을 위한 연락처, ⑫ 등록원부의 표준특허 등록일과 등록번호 등⁸⁹⁾과 같은 정보가 등록원부에 등록되어 관리된다.⁹⁰⁾

또한, ① 표준특허권자 및 모회사, 법적 대리인, 라이선싱 단체의 연락처 등의 변경, ② 특허풀에 의해 표준 및 라이선싱에 관한 정보 등이 제공되는 경우 특허풀을 통한 라이선싱의 부여 또

-
- (h) set up and maintain a SEP Licensing Assistance Hub for SMEs and start-ups and provide training, support and general advice on SEPs to SMEs and start-ups in accordance with Article 61;
 - (i) conduct studies and any other necessary activities to support the objectives of this Regulation;
 - (j) establish a dedicated working group on conditions for licensing SEPs in the value chain and raise awareness about SEP licensing.

89) 표준특허규정 의회수정안 §4③ The register shall contain the following entries:

- (a) information on relevant standards;
- (b) identification of registered SEPs, including the country of registration and patent number;
- (c) the standard version, the technical specification and the sections of the technical specification for which the patent is considered essential;
- (d) reference to the terms of the SEP holder's FRAND licensing commitment to the standard development organisation;
- (e) name, address and contact details of the SEP holder;
- (f) if the SEP holder is an affiliate, subsidiary or part of one or more companies, the name, address and contact details of the parent company;
- (g) name, address and contact details of the SEP holder's legal representatives in the Union, where relevant;
- (h) the existence of any publicly available standard terms and conditions, including SEP holder's royalty, royalty-free and discount policies;
- (i) the existence of any publicly available standard terms and conditions for SEP licensing to SMEs and start-ups;
- (j) availability for licensing through patent pools and the name of the respective patent pool, where applicable;
- (k) contact details for licensing, including licensing entity;
- (l) the date of registration of the SEP in the register and the registration number.

90) 표준특허규정 의회수정안 §4① A Union register for SEPs ('the register') shall be set up and maintained in an electronic format by the competence centre.

는 이전, ③ 필수성 검증 또는 동료평가의 수행 여부에 대한 정보 및 당사자가 합의한 계약으로 인해 불가능하지 않다면 필수성 검증 결과에 대한 참고 문헌에 대한 정보, ④ 회원국 관할법원의 최종 판결에 의해 표준특허가 만료, 무효 또는 집행 불가능한 것으로 간주되었는지 여부에 대한 정보, ⑤ 표준특허에 대한 회원국 관할법원에 의해 소송 및 판결에 관한 사항, ⑥ 표준 및 관련 정보, 합산 실시료 및 관련 정보의 공개일, ⑦ 등록원부에 기재된 표준특허 등록정보의 무결성과 정확성에 대한 점검 결과 및 불완전하거나 부정확한 정보의 정정에 따른 표준특허의 유예일 (date of suspension), ⑧ 등록원부 및 데이터베이스 정보의 정정에 따른 정정일, ⑨ 특허 만료 및 무효 등에 의해 등록원부에서의 표준특허 삭제일 및 삭제 사유 등에 대해 정보가 기록일과 함께 등록원부에 기재되어 관리된다.⁹¹⁾

2) 데이터베이스

등록원부에 기재된 정보는 역량센터에 의해 전자적 형태의 데이터베이스로 구축되어,⁹²⁾ ① 우선일, 특허군(family members), 등록일 및 만료일을 포함한 청구된 표준특허에 대한 특허 서지정보, ② 표준특허권자의 실시료 및 실시료 면제, 할인 정책을 포함한 공개 표준 약관(가능한 경우), ③ 중소기업에 대한 실시료 면제 접근을 포함한 표준특허 라이선싱을 위한 공개 표준 약관(가능한 경우), ④ 알려진 제품, 공정, 서비스 또는 시스템과 구현에 대한 정보 및 이에 관한 시장 정보(가능한 경우), ⑤ 필수성에 대해 존재하는 정보, ⑥ FRAND 결정에 대한 비기밀 정보, ⑦ 합산 실시료에 대한 정보, ⑧ 합산 실시료에 대한 법적 구속력 없는 전문가 의견, ⑨ FRAND 결정에 관한 조정부의 비기밀 보고서, ⑩ 필수성 검증을 위해 채택된 표준특허 및 필수성 검증에 따른 검토 의견서 또는 최종 검토 의견서, ⑪ 특허 만료 또는 무효 등에 의해 데이터베이스에서의 표준특허 삭제일 및 사유, ⑫ 글로벌 표준특허 관련 법제도에 대한 정보 및 판례, 보고서, ⑬

91) 표준특허규정 의회수정안 §4④ 4. The register shall also contain the following entries, each accompanied by the date of recording of such entry:

- (a) changes in the contact details of entries referred to in paragraph (3), points (e), (f), (g) and (k);
- (b) the grant or transfer of a licence through patent pools, where applicable pursuant to Article 9;
- (c) any information on whether an essentiality check or peer evaluation have been performed and, unless not possible due to contractual limits agreed upon by the parties, also a reference to the outcome of the essentiality check;
- (d) information on whether the SEP is expired, invalidated or deemed unenforceable by a final judgment of a competent court of a Member State;
- (e) particulars regarding proceedings and decisions on SEPs pursuant to Article 10;
- (f) date of publication of information pursuant to Article 19(1);
- (g) the date of suspension of the SEP from the Register pursuant to Article 22;
- (h) corrections of the SEP, pursuant to Article 23;
- (i) the date of removal of the SEP from the register pursuant to Article 25 and the grounds for removal;
- (j) the correction to or removal from the register of the item referred to in points (b), (e) and (f).

92) 표준특허규정 의회수정안 §4① A Union register for SEPs ('the register') shall be set up and maintained in an electronic format by the competence centre.

인식 제고 및 교육을 위한 자료 등⁹³⁾과 같은 정보는 공공의 이익(public interest)으로 간주되어 누구든지 쉽게 접근 가능하도록 할 예정이다.⁹⁴⁾

데이터베이스를 통한 정보의 제공은 기본적으로 무상으로 이루어지나, FRAND 결정에 대한 비기밀 정보, 합산 실시료에 대한 구속력 없는 전문가 의견, FRAND 결정에 관한 조정인의 비기밀 보고서, 필수성 검증을 위해 채택된 표준특허 및 필수성 검증에 따른 검토 의견서 또는 최종 검토 의견서, 특허 만료 또는 무효 등에 의해 데이터베이스에서의 표준특허 삭제일 및 사유 등에 관한 정보는 표준특허 등록 의무가 있는 일부에 대해서만 유료로 제공될 예정이다.⁹⁵⁾ 다만, 법원을 포함한 공공기관은 역량센터에 표준특허 관련 정보의 등록을 조건으로 모든 정보를 무상으로 제공받을 수 있으며, 학술기관은 학술 연구 수행을 목적으로 정보 접근을 신청할 수 있다.⁹⁶⁾

3) 기밀 정보의 처리 및 문서의 보관

표준특허 등록원부 및 데이터베이스에 등록되는 정보 중 기밀로 취급되어야 하는 문서 또는

93) 표준특허규정 의회수정안 §5② The following information in the database shall be accessible to any third party subject to the registration with the competence centre:

- (a) patent bibliographic data on the claimed SEP or SEP, including priority date, family members, grant date and expiration date;
- (b) publicly available standard terms and conditions, including SEP holder's royalty, royalty-free and discount policies pursuant to Article 7, first paragraph, point (b), if available;
- (c) publicly available standard terms and conditions for SEP licensing to SMEs, and start-ups pursuant to Article 62(1), including royalty-free access, if available;
- (d) information regarding known products, processes, services or systems and implementations and, where available, any known market data pursuant to Article 7, first paragraph, point (a);
- (e) information pertaining to essentiality pursuant to Article 8;
- (f) non-confidential information on FRAND determinations pursuant to Article 11;
- (g) information on aggregate royalties pursuant to Articles 15, 16 and 17;
- (h) expert opinions referred to in Article 18;
- (i) non-confidential reports of the conciliators pursuant to Article 57;
- (j) SEPs selected for essentiality checks pursuant to Article 29, the reasoned opinions or the final reasoned opinions pursuant to Article 33;
- (k) the date and the grounds for removal of the SEP from the database pursuant to Article 25;
- (l) information on SEP related rules in third countries pursuant to Article 12;
- (m) case-law and reports pursuant to Article 13(3) and (5);
- (n) awareness raising and training materials.

94) 표준특허규정(안) §4⑦ The competence centre shall keep the register easily accessible for public inspection. The data shall be considered to be of public interest and may be accessed by any third party free of charge.

95) 표준특허규정 의회수정안 §5③ Access to the information pursuant to paragraph (2), points (f), (h), (i), (j) and (k) of this Article shall be available to any third party subject to registration with the competence centre and may be subject to the payment of a reasonable fee, as set out in Article 63.

96) 표준특허규정 의회수정안 §5④ However, public authorities, including courts, shall have full access to the information in the database referred to in paragraph (2) free of charge subject to registration with the competence centre. Academic institutions may also request access to the information free of charge solely for the purpose of conducting academic tasks.

정보가 있는 경우, 당사자는 기밀 유지를 요청할 수 있다. 다만, 기밀 유지를 요청하는 경우, 기밀로 제출된 정보의 본질을 합리적으로 이해할 수 있도록 허용 가능한 범위 내에서 충분히 상세한 비기밀 버전을 제공하여야 하며, 역량센터는 이러한 비기밀 정보를 공개할 수 있도록 하고 있다.⁹⁷⁾

표준특허 등록과 관련된 모든 절차에 의해 생성되는 문서는 역량센터에 의해 보관되며, 표준특허의 등록이 삭제되어도 10년간 보관된다. 다만, 당사자의 요청에 의해 개인정보는 표준특허의 만료 또는 표준특허 등록원부에서의 표준특허 삭제 후 18개월 후에 표준특허 등록원부 및 데이터베이스에서 삭제할 수 있도록 하고 있다.⁹⁸⁾

4 당사자의 의무

1) 표준특허권자

(1) 표준의 구현에 대한 정보 및 관련 실시허락 조건

표준특허권자는 역량센터에 표준의 모든 기존 또는 잠재적 구현을 위해 표준특허 대상이 병합될 수 있거나 표준특허권자에게 알려진 그러한 정보 내에서 적용되도록 의도된 제품, 공정, 서비스 또는 시스템 관련 정보를 제공하여야 한다. 또한, 가능하다면 역량센터에 의해 관련 표준 및 구현을 위해 등록 개시로부터 7개월 이내, 실시로 및 할인 정책을 포함한 표준특허 실시허락을 위한 표준 약관에 관한 정보를 제공하여야 한다.⁹⁹⁾

97) 표준특허규정 의회수정안 §6① When a party requests that data and documents of the database be kept confidential, that party shall provide a reasoned statement justifying this confidentiality and, where reasonably possible, a non-confidential version of the information submitted in confidence in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. The competence centre may disclose that non-confidential version.

98) 표준특허규정(안) §6② The competence centre shall keep the files of any procedure relating to the registration of the SEP. The Executive Director of the EUIPO shall determine the form in which those files shall be kept and made available. The competence centre shall keep the files for 10 years after the removal of the registration of the SEP. Upon request, personal data may be removed from the register or the database after 18 months from the expiry of the SEP or removal of the SEP from the register.

99) 표준특허규정(안) §7 A SEP holder shall provide to the competence centre the following information:
(a) information as regards the products, processes, services or systems in which the subject-matter of the SEP may be incorporated or to which it is intended to be applied, for all existing or potential implementations of a standard, to the extent such information is known to the SEP holder.
(b) where available, its standard terms and conditions for SEP licensing, including its royalty and discount policies, within 7 months from the opening of the registration for the relevant standard and implementation by the competence centre.

(2) 필수성 관련 정보

표준특허권자는 역량센터에 EU 회원국의 관할법원에 의해 등록된 표준특허의 필수성 결정에 대한 최종 판결 정보에 대해, 그러한 결정의 공개일로부터 6개월 이내에 판결 정보를 제공하여야 하며, 특허풀에서 실시된 필수성 검증 결과에 대해서도 표준특허 등록번호 및 특허풀 관리자 정보, 평가자 정보를 제공하여야 한다.¹⁰⁰⁾

2) 특허풀

특허풀은 ① 포괄적 실시허락(collective licensing)을 조건으로 한 표준, ② 관리주체의 주주 또는 소유구조, ③ 표준특허 평가 절차, ④ EU에 거주하는 평가자 명단, ⑤ 평가된 표준특허 목록 및 실시허락 가능한 표준특허 목록, ⑥ 표준에 대한 예시적인 상호 참조(illustrative cross-references), ⑦ 특허풀 또는 단체를 통해 실시허락 가능한 제품, 서비스 및 공정 목록, ⑧ 제품 범주별 실시료 및 할인 정책, ⑨ 제품 범주별 표준 실시허락 계약, ⑩ 각 제품 범주의 허가권자(licensors) 명부, ⑪ 각 제품 범주에 대한 실시권자(licensees) 명부 등에 관한 정보를 웹사이트에 게재하여야 하며, 역량센터에 이를 알려야 한다.¹⁰¹⁾

3) EU 회원국 관할법원

EU 회원국 관할법원은 금지명령, 침해소송, 필수성 및 유효성, 시장지배적 지위 남용, FRAND

100) 표준특허규정 의회수정안 §8 A SEP holder shall provide to the competence centre the following information to be included in the database and referenced in the register:

- (a) a final decision on essentiality for a registered SEP made by a competent court of a Member State within 2 months after the decision has become final;
- (b) any other essentiality check by an independent evaluator in the context of, for example, a patent pool, identifying the SEP registration number, the identity of the patent pool and its administrator, and the evaluator.

101) 표준특허규정 의회수정안 §9 Patent pools shall publish on their websites at least the following accurate and updated information and inform the competence centre thereof:

- (a) standards subject to collective licensing;
- (b) the administrative entity's shareholders or ownership structure;
- (c) process for evaluating SEPs;
- (d) roster of evaluators having residence in the Union;
- (e) list of evaluated SEPs and list of SEPs being licensed;
- (f) illustrative cross-references to the standard;
- (g) list of products, services and processes that may be licensed through the patent pool;
- (h) royalties, royalty-free and discount policies per implementation including information on royalty calculation per SEP owner in the pool and aggregate royalty rate, if applicable;
- (i) standard licence agreement per implementation;
- (j) list of licensors in each implementation;
- (k) list of licensees for each implementation.

조건의 결정 등 표준특허에 관한 판결 채택 후 6개월 이내에 역량센터에 제공해야 한다. EU 회원국 관할법원 외에도 누구든지 이러한 내용에 대해서 역량센터에 알릴 수 있도록 하고 있다.¹⁰²⁾

4) 대체적 분쟁해결기구

EU 회원국에서 시행 중인 표준특허 관련 대체적 분쟁해결절차에 관계된 자는 확정된 특정 실시허락 요율, 당사자의 성명에 대한 정보, FRAND 조건의 계산에 사용된 방법론에 대해, 표준 및 구현에 관련된 절차의 종료일로부터 6개월 이내에 역량센터에 제공해야 한다. 다만, 기밀 정보가 포함되어 있는 경우, 해당 정보에 영향을 받는 당사자의 사전 동의를 받은 후 제공하도록 하고 있다.¹⁰³⁾

5 표준의 통지

FRAND 확약이 이루어진 표준에 필수적인 하나 이상의 회원국에서 유효한 특허권자는 가능한 경우 표준화기구 또는 합동 통지(joint notification)를 통해 역량센터에 표준의 명칭 및 표준을 정의하는 관련 기술규격 목록, 최신 기술규격의 발행일, 통지를 통해 표준특허권자에게 알려진 표준의 구현 등에 관한 정보를 최신 기술규격이 발표된 후 30일 이내에 알려야 한다.¹⁰⁴⁾

102) 표준특허규정 의회수정안 §10① Competent courts of Member States shall notify the competence centre within 2 months after the decision concerning SEPs has become final on:

- (a) injunctions;
- (b) infringements;
- (c) essentiality and validity;
- (d) abuse of dominance;
- (e) determination of FRAND terms and conditions.

② Any person may inform the competence centre about any judicial proceeding or alternative dispute resolution proceeding concerning a SEP.

103) 표준특허규정(안) §11① Persons involved in alternative dispute resolution proceedings concerning SEPs in force in a Member State shall disclose to the competence centre within 4 months from the termination of the procedure the standards and the implementations concerned, the methodology used for the calculation of FRAND terms and conditions, information on the name of the parties, and on specific licensing rates determined.

② No confidential information shall be disclosed by the competence centre without the prior consent of the affected party.

104) 표준특허규정 의회수정안 §14① Holders of patents in force in one or more Member States which are claimed to be essential to a standard for which FRAND commitments have or have not been made shall notify to the competence centre, where possible through the standard development organisation or through a joint notification, the following information:

- (a) the commercial name of a standard;
- (b) the list of relevant technical specifications that define the standard;
- (c) the date of the publication of the latest technical specification;

표준화기구를 통한 통지가 없는 경우, 표준특허권자는 최신 기술규격의 발표일로부터 90일 이내에 표준의 명칭 및 표준을 정의하는 관련 기술규격 목록, 최신 기술규격의 발행일, 통지를 통해 표준특허권자에게 알려진 표준의 구현 등에 관한 정보를 역량센터에 개별적으로 통지해야 한다.¹⁰⁵⁾

표준화기구 또는 표준특허권자에 의한 통지가 없는 경우, 구현자가 표준의 명칭 및 표준을 정의하는 관련 기술규격 목록, 최신 기술규격의 발행일, 통지를 통해 표준특허권자에게 알려진 표준의 구현 등에 관한 정보를 역량센터에 알릴 수도 있다.¹⁰⁶⁾

통지된 표준에 대한 정보를 역량센터의 데이터베이스를 통해 게시하는 경우, 역량센터는 이를 표준화기구에 알려야 하며, 가능한 경우 표준특허권자에게 개별적으로 통지하거나 표준화기구가 표준특허권자에게 통지했음을 확인하여야 한다.¹⁰⁷⁾ 또한, 역량센터는 EUIPO 웹사이트에 표준의 통지에 대해 게시하고, 이에 대해 게시 후 30일까지 이해관계자 의견 수렴을 진행할 수 있다.¹⁰⁸⁾ 의견 수렴 기간 종료 후, 접수된 의견을 고려하여 역량센터는 표준의 명칭 및 표준을 정의하는 관련 기술규격 목록, 최신 기술규격의 발행일, 통지를 통해 표준특허권자에게 알려진 표준의 구현 등 통지된 정보를 데이터베이스에 게시하여야 한다.¹⁰⁹⁾

(d) implementations of the standard known to the SEP holders making the notification.

표준특허규정(안) §14

② Such notification shall be made within 30 days of the publication of the latest technical specification.

105) 표준특허규정 의회수정안 §14③ In the absence of the notification under paragraph (1), any holder of a SEP in force in one or more Member States shall notify individually, no later than 90 days from the publication of the latest technical specification, to the competence centre the information referred to in paragraph (1).

106) 표준특허규정(안) §14④ In the absence of notification under paragraph (1) or under paragraph (3) any implementer may notify, to the competence centre the information referred to in paragraph (1).

107) 표준특허규정 의회수정안 §14⑤ The competence centre shall also notify the relevant standard development organisation of the notification. In case of notification pursuant to paragraphs (3) and (4), it shall also notify, where possible, known SEP holders individually or request confirmation from the standard development organisation that it has duly notified the SEP holders.

108) 표준특허규정 의회수정안 §14⑥ The competence centre shall publish on the EUIPO website the notifications made pursuant to paragraphs (1), (3), (4) and (4a) for comments by stakeholders. Stakeholders may submit their comments to the competence centre within 30 days from the publication of the list.

109) 표준특허규정(안) §14⑦ After expiry of the time limit referred to in paragraph (6) the competence centre shall consider all comments received including all relevant technical specifications and implementations and publish the information pursuant to paragraph (1).

6 합산 실시료

1) 합산 실시료의 통지

FRAND 확약이 이루어진 표준특허권자는 표준을 포함하는 표준특허에 대한 합산 실시료를 표준특허권자에게 알려진 구현에 대한 표준화기구의 표준 발표일 또는 표준특허권자에게 알려진 표준의 새로운 구현일로부터 120일 이내에 역량센터에 알릴 수 있으며, 이 때 제공된 정보는 데이터베이스를 통해 공개된다.¹¹⁰⁾ 이 때 공개되는 정보에는, ① 표준의 명칭, ② 표준을 정의하는 기술규격 목록, ③ 통지를 한 표준특허권자의 성명, ④ 표준특허권자의 추정비율에 따라 모든 표준특허권자로부터 대표되어 통지한 표준특허권자의 성명, ⑤ 표준에 대한 모든 표준특허에서 집합적으로 소유한 표준특허의 추정비율, ⑥ 표준특허권자에게 알려진 구현, ⑦ (통지자가 합산 실시료가 전 세계적이지 않다고 명시하지 않는 한) 글로벌 합산 실시료, ⑧ 합산 실시료의 유효기간 등이 포함된다.¹¹¹⁾

역량센터에 통지한 합산 실시료가 이후 정정될 경우에는 이를 정정 사유와 함께 역량센터에 알려야 하며, 역량센터는 이를 표준특허 등록원부에 등록하고 데이터베이스를 통해 공개하게 된다.¹¹²⁾

110) 표준특허규정 의회수정안 §15① Holders of SEPs in force in one or more Member States for which FRAND commitments have or have not been made may jointly notify the competence centre the aggregate royalty for all SEPs covering a standard.

표준특허규정(안) §15③ The notification referred to in paragraph (1) shall be made at the latest 120 days after:

(a) the publication of a standard by the standard development organisation for implementations known to the SEP holders referred to in paragraph (2), point (c); or
(b) a new implementation of the standard becomes known to them.

④ The competence centre shall publish in the database the information provided under paragraph (2).

111) 표준특허규정 의회수정안 §15① Holders of SEPs in force in one or more Member States for which FRAND commitments have or have not been made may jointly notify the competence centre the aggregate royalty for all SEPs covering a standard.

② The notification made in accordance with paragraph (1) shall contain the information on the following:

(a) the commercial name of the standard;
(b) the list of technical specifications that define the standard;
(c) the names of the SEP holders making the notification referred to in paragraph (1);
(d) the estimated percentage the SEP holders referred to in paragraph (1) represent from all SEP holders;
(e) the estimated percentage of SEPs they own collectively from all SEPs for the standard;
(f) the implementations known to the SEP holders referred to in point (c);
(g) the global aggregate royalty, unless the notifying parties specify that the aggregate royalty is not global;
(h) any period for which the aggregate royalty referred to in paragraph (1) is valid.

112) 표준특허규정(안) §16① In case of revision of the aggregate royalty, the SEP holders shall notify the competence centre about the revised aggregate royalty and the reasons for the revision.

2) 합산 실시료의 결정

(1) 합산 실시료 결정 절차

특정 표준 관련 모든 표준특허의 20% 이상을 보유한 표준특허권자는 ① 표준 발표 후 90일 이내 또는 ② EU 역내시장에서 새로운 구현이 처음 판매된 후 120일 이내에 역량센터를 통해 합산 실시료를 조정하기 위한 절차 신청이 가능하다.¹¹³⁾ 이때 합산 실시료는 표준에 필수적인 모든 특허를 라이선싱하기 위해 지급했거나 지급해야 하는 총 금액을 의미한다.¹¹⁴⁾

다만, FRAND 조건에 대한 표준특허 라이선싱 협상이 역내시장의 기능에 영향을 미치는 중대한 어려움이나 비효율을 초래하지 않는다는 충분한 증거가 있는 경우에는 제외될 수 있다.¹¹⁵⁾

역량센터는 해당 표준에 관련된 표준특허권자에게 이 사실을 알리고, 합산 실시료 결정 절차에의 참여에 대한 이해관계를 표명하도록 요청하여야 하며, 이러한 절차에 대한 참여를 희망하는 표준특허권자는 해당 표준에서의 자신의 표준특허가 차지하는 예상 비율을 제공 후 절차 참여가 가능하다.¹¹⁶⁾

합산 실시료 결정 절차는 역량센터에 의해 조정인이 임명된 후 개시되며, 조정인 임명 후 해당 절차에 참여한 표준특허권자에 의해 합산 실시료가 합의되면 그 즉시 절차는 종료되며, 6개월 이내에 합산 실시료 결정이 합의되지 못한다면 해당 절차는 그 즉시 종료해야 한다.¹¹⁷⁾

② The competence centre shall publish in the database the initial aggregate royalty, the revised aggregate royalty and the reasons for the revision in the register.

113) 표준특허규정 의회수정안 §17 Process for facilitating agreements between SEP holders on aggregate royalty

① Holders of SEPs in force in one or more Member States representing at least 20 % of all SEPs of a standard may request the competence centre to appoint a conciliator from the roster of conciliators to mediate the discussions for a joint submission of an aggregate royalty.

② Such a request shall be made no later than 90 days following the publication of the standard or no later than 120 days following the first sale of new implementation on the Union market for implementations not known at the time of publication of the standard.

114) 표준특허규정 의회수정안 §2⑩ ‘aggregate royalty’ means the total amount of money paid or required to be paid to license all patents essential to a standard;

115) 표준특허규정 의회수정안 §1③ Articles 17 and 18 and Article 34(1) shall not apply where there is sufficient evidence that SEP licensing negotiations on FRAND terms and conditions do not give rise to significant difficulties or inefficiencies affecting the functioning of the internal market as regards identified implementations of certain standards or parts thereof. Such implementations, standards and parts thereof shall be identified pursuant to the procedure set out in Article 65b.

116) 표준특허규정 의회수정안 §17④ The competence centre shall publish the request and invite other SEP holders to express their interest in participating in the process and to provide their estimated percentage of SEPs from all SEPs for the standard.

117) 표준특허규정(안) §17⑤ The competence centre shall appoint a conciliator from the roster of conciliators and inform all SEP holders that expressed interest to participate in the process.

표준특허규정 의회수정안 §17⑦ Where the SEP holders fail to make an agreement regarding the joint notification submission of an aggregate royalty within 6 months from the appointment of the conciliator, the conciliator shall terminate the process.

⑧ If the SEP holders agree on a joint notification, the procedure set out in Article 15(1), (2) and (4)

(2) 합산 실시료에 대한 법적 구속력이 없는 전문가 의견

합산 실시료 결정 절차 신청 외에도, 표준특허권자 또는 표준의 구현자는 ① 표준의 발표 또는 ② EU 역내시장에서 새로운 구현이 처음 판매된 후 150일 이내에 글로벌 합산 실시료에 대해 법적 구속력이 없는 전문가 의견 요청이 가능하다.

글로벌 합산 실시료에 대해 법적 구속력이 없는 전문가 의견 신청이 발생한 경우, 역량센터는 이러한 사실을 이해관계자 및 관련 표준화기구에 알리고, EUIPO 웹사이트를 통해 이러한 사실을 공개해야 한다.¹¹⁸⁾

EUIPO 웹사이트를 통해 해당 사실이 공개된 후 30일 이내에 해당 표준의 합산 실시료 결정 절차에 참여를 희망하는 이해관계가 있는 표준특허권자는 표준에서의 자신의 표준특허가 차지하는 비율을 제공해야 하고, 구현자는 EU 역내시장에서의 표준 관련 구현품에 대한 시장 점유율 등에 관한 정보를 제공할 경우 절차 참여가 가능하다.¹¹⁹⁾

해당 절차에서 전문가로 선정된 3명의 조정인은 표준특허권자에게 합산 실시료의 제안을 요청하거나 표준특허권자가 합산 실시료 제안이 어렵다고 하는 경우 타당한 사유 및 합산 실시료 결정에 도움이 되는 증거 또는 의견을 제출받을 수 있으며, 이러한 사항을 적절히 검토하여 조정인 3명 중 2명의 동의하에 법적 구속력이 없는 전문가 의견 제공이 가능하다.¹²⁰⁾

shall apply.

118) 표준특허규정 의회수정안 §18① A SEP holder or an implementer may request the competence centre for a non-binding expert opinion on an aggregate royalty. An implementer may make this request, even if an agreement amongst SEP holders has already been reached, including through the procedure laid down in Articles 15 to 17.

표준특허규정(안) §18② The request referred to in paragraph (1) shall be made no later than 150 days after:

- (a) the publication of the relevant standard for known implementations; or
- (b) new implementations are first sold on the Union market.

표준특허규정 의회수정안 §18④ The competence centre shall notify the relevant standard development organisation and all relevant stakeholders of the request. It shall publish the request on EUIPO's website and invite stakeholders to express interest in participating in the process within 30 days from the day when the request was published.

119) 표준특허규정 의회수정안 §18④ The competence centre shall notify the relevant standard development organisation and all relevant stakeholders of the request. It shall publish the request on EUIPO's website and invite stakeholders to express interest in participating in the process within 30 days from the day when the request was published.

⑤ Any stakeholder may request to participate in the process after explaining the basis of its interest. SEP holders shall provide their estimated percentage of those SEPs of all SEPs for a standard. Implementers and other stakeholders shall provide information on any relevant existing or potential implementations of the standard, including any relevant market share in the Union.

120) 표준특허규정 의회수정안 §18⑧ Within one month following the appointment, the panel shall request the participating SEP holders to:

- (a) propose an aggregate royalty, including the information referred to in Article 15(2), or
- (b) submit justification on the impossibility to propose an aggregate royalty due to technological, economic, or other considerations; and
- (ba) provide evidence or observations to assist the panel in deciding on aggregate royalty.

제공되는 법적 구속력이 없는 전문가 의견에는 조정인의 성명, 절차, 권장 합산 실시료율, 합산 실시료 의견에 대한 사유 및 기본 방법론 외에도 라이선싱이 발생하는 가치사슬에서 표준특허권자와 이해관계자 간 혁신 장려에 대한 합산 실시료의 잠재적 영향과 관련 가치사슬의 분석이 포함되며, 다른 견해가 있는 조정인이 있었을 경우 해당 조정인의 의견이 첨부된다.¹²¹⁾

7 표준특허의 등록

1) 표준특허 정보의 등록

① 표준 및 관련 정보의 게시일 또는 ② 합산 실시료 및 관련 정보의 게시일 중 선행일로부터 60일 이내에 FRAND 확약이 이루어진 표준에 대해, 역량센터는 이를 표준특허 등록원부에 등록하고,¹²²⁾ 이 사실을 EUIPO 웹사이트에 게시하며, 관련 표준특허권자와 표준화기구에 이를 통지해야 한다.¹²³⁾

역량센터는 EUIPO 웹사이트 게시 등이 이루어진 날로부터 6개월 이내에, 표준특허규정(안)의 적용 대상에 해당하는 표준특허에 대해, ① 관련 표준의 정보, ② 표준특허 식별정보(등록국, 특허번호 등), ③ 표준의 버전 및 기술 사양, 특허가 필수적인 것으로 간주되는 기술 사양의 특정 부분의 정보, ④ 표준화기구에 대한 표준특허권자의 FRAND 라이선싱 의무 조건에 대한 참고 문

⑨ The panel shall duly consider the submissions and responses provided for in paragraphs 8 and 8a and decide:

(a) to grant a suspension of the procedure for an initial period of no longer than 6 months, which can be further extended for another period of 3 months on the basis of a duly justified request by one of the participating SEP holders, or

⑩ The panel shall provide the expert opinion within 8 months of the end of the suspension period pursuant to paragraph 9(a) or of the decision referred to in paragraph 9(b). The opinion shall be supported by at least two of the three conciliators.

121) 표준특허규정 의회수정안 §18⑩ The expert opinion shall include a summary of the information provided in the request, the information referred to in Article 15(2), the names of the conciliators, the procedure, the recommended aggregate royalty rate, the reasons for the opinion on the aggregate royalty and the underlying methodology. Any divergent views and the reasons underlying them shall be specified in an annex to the expert opinion.

표준특허규정(안) §18⑫ The expert opinion shall include an analysis of the value chain concerned and the potential impact of the aggregate royalty on the innovation incentives of both SEP holders and stakeholders in the value chain where licensing is to take place.

122) 표준특허규정 의회수정안 §19① The competence centre shall create an entry in the register for a standard or part thereof for which FRAND commitments have been made within 60 days from the earliest of the following events:

123) 표준특허규정(안) §19② The competence centre shall publish a notice on the EUIPO website informing stakeholders that an entry in the register has been made and refer to the publications referred to in paragraph (1). The competence centre shall notify known SEP holders individually by electronic means and the relevant standard development organisation of the notice in this paragraph.

현, ⑤ 표준특허권자의 성명, 주소 및 연락처, ⑥ 표준특허권자가 (회사)그룹의 계열사, 자회사 또는 일부인 경우, 모회사의 명칭, 주소 및 연락처, ⑦ (해당하는 경우) EU 내 표준특허권자의 법적 대리인의 성명, 주소 및 연락처, ⑧ 표준특허권자의 실시료, 실시료 면제 및 할인 정책을 포함한 공개 표준 약관의 존재 여부, ⑨ 중소기업 및 스타트업에 대한 표준특허 라이선싱을 위한 공개 표준 약관의 존재 여부, ⑩ (해당하는 경우) 특허품을 통한 라이선싱 가능 여부 및 각 특허품의 명칭, ⑪ 라이선싱 단체를 포함한 라이선싱을 위한 연락처, ⑫ 등록원부의 표준특허 등록일과 등록번호, ⑬ 우선일, 특허군(family members), 등록일 및 만료일을 포함한 청구된 표준특허에 대한 특허 서지정보, ⑭ 표준특허권자의 실시료 및 실시료 면제, 할인 정책을 포함한 공개 표준 약관(가능한 경우), ⑮ 알려진 제품, 공정, 서비스 또는 시스템과 구현에 대한 정보 및 이에 관한 시장 정보(가능한 경우), ⑯ 필수성에 대한 존재하는 정보, ⑰ FRAND 결정에 대한 비기밀 정보, ⑱ 합산 실시료에 대한 정보 등¹²⁴⁾에 대해 등록을 요청해야 한다.¹²⁵⁾

2) 표준특허 등록정보의 정정

표준특허 정보를 등록한 표준특허권자는 등록 정보의 변경 사항이 발생할 경우, 변경일로부터 6개월 이내에 역량센터에 통지하여 표준특허 등록원부 및 데이터베이스의 정보가 갱신되도록 해야 한다.¹²⁶⁾

등록 정보가 불완전하거나 부정확할 경우에는 등록이 보류되며, 역량센터는 이를 표준특허권자에게 안내하여 이러한 정보가 정정될 수 있도록 해야 한다.¹²⁷⁾ 다만, 역량센터의 결정이 부정

124) 표준특허규정(안) §20④ The request shall include the information set out in Article 4(3) and Article 5(2), points (a), (b), (d) and (e).

125) 표준특허규정(안) §20① Upon request of a SEP holder the competence centre shall register any patent in force in one or more Member States and falling within the scope of this Regulation that is essential for a standard, for which the competence centre has published a notice pursuant to Article 19(2).

③ The request for registration shall be made within 6 months from the publication of the notice pursuant to Article 19(2). In case the SEP is only granted by a national or European patent office after the publication of the notice pursuant to Article 19(2), the request for registration shall be made within 6 months from the grant of the SEP by the relevant patent office.

126) 표준특허규정 의회수정안 §20⑤ A SEP holder shall update the information in the register, except for the information provided in accordance with Article 4(3), point (c), and database to reflect relevant changes in relation to its registered SEP by notifying the competence centre within 6 months from the change occurring.

127) 표준특허규정 의회수정안 §22③ Where the registration does not contain the information in accordance with Articles 4 and 5 or contains incomplete or inaccurate information, the competence centre shall request the SEP holder to provide the complete and accurate information within the set time limit of no less than 3 months.

④ If the SEP holder fails to provide the correct and complete information, the competence centre shall notify the SEP holder about its failure to provide the correct and complete information and that, following a grace period of 1 month during which the SEP holder could still provide the required information, its registration shall be suspended from the register, until such time as the incompleteness or inaccuracy is remedied.

확하다면, 표준특허권자는 등록 신청이 중단된 날로부터 2개월 이내에 이를 EUIPO 항소위원회에 제소할 수 있다.¹²⁸⁾

또한, 등록된 표준특허의 만료 또는 관할 특허청에 의해 무효화, 등록된 표준특허가 표준에 필수적이지 않다는 최종판결이 이루어진 경우, 역량센터는 이 사실을 표준특허권자에게 통지하여 표준특허 등록원부 및 데이터베이스에 제출된 정보가 정정되도록 해야 하며,¹²⁹⁾ 역량센터가 정한 기일 내에 정정이 이루어지지 아니한 경우에는 정정이 이루어질 때까지 표준특허 등록원부 및 데이터베이스에 등록된 표준특허에 대한 등록이 정지된다.¹³⁰⁾

3) 표준특허 미등록 및 등록정지의 효력

표준특허 등록 시 필요한 정보가 불완전하거나 부정확할 경우, 불완전성 또는 부정확성이 해결될 때까지 표준특허의 등록은 중단되며, 표준특허가 등록원부에 등록될 때까지 해당 표준특허의 침해와 관련된 소송이 제한된다.¹³¹⁾ 또한, EU 회원국 관할법원은 표준특허와 관련한 소송에 있어 소송의 허용 여부에 대한 결정의 일부로 표준특허의 등록 여부를 확인하도록 하고 있다.¹³²⁾ 따라서 표준특허규정(안)이 발효될 경우, 표준특허를 등록하지 않거나 부정확한 정보 등으로 등록이 중단된다면 EU 내에서의 법적 구제조치 활용에 있어 상당한 제한이 발생할 가능성 역시 존재한다.

128) 표준특허규정(안) §23⑥ Any completing or correcting information on a SEP pursuant to this article shall be made free of charge.

129) 표준특허규정 의회수정안 §23④ If the SEP holder fails to provide the correct and complete information, the competence centre shall notify the SEP holder about its failure to provide the correct and complete information and that, following a grace period of 1 month during which the SEP holder could still provide the required information, its registration shall be suspended from the register, until such time as the incompleteness or inaccuracy is remedied.

130) 표준특허규정 의회수정안 §23⑤ If the SEP holder fails to correct the entry in the register or the information submitted for the database within the given time limit, the competence centre shall notify the SEP holder about its failure to provide the correct and complete information and that, following a grace period of 1 month during which the SEP holder could still provide the required information, the registration shall be suspended from the register, until such time as the incompleteness or inaccuracy is remedied.

131) 표준특허규정 의회수정안 §24② A SEP holder that has not registered its SEPs within the time-limit set out in Article 20(3) shall not be entitled to bring a claim for infringement of such SEPs in relation to the implementation of the standard for which registration is required, from the time-limit set out in Article 20(3) until its registration in the register.

132) 표준특허규정(안) §24⑤ A competent court of a Member State requested to decide on any issue related to a SEP in force in one or more Member States, shall verify whether the SEP is registered as part of the decision on admissibility of the action.

1) 필수성 평가 대상

표준특허 등록원부에 등록된 표준특허를 대상으로, 역량센터에 의해 필수성 검증이 실시될 예정이다. 다만, FRAND 조건에 대한 표준특허 라이선싱 협상이 역내시장의 기능에 영향을 미치는 중대한 어려움이나 비효율을 초래하지 않는다는 충분한 증거가 있는 경우에는 제외될 수 있다.¹³³⁾ 또한, 표준특허권자는 표준특허를 등록하기 전에 역량센터에 등록하려는 표준특허에 대한 필수성 검증 신청이 가능하며,¹³⁴⁾ 구현자에 의해서도 제안이 가능하다.¹³⁵⁾ 다만, 필수성 검증을 위해 발생하는 수수료는 신청인이 부담하게 된다.¹³⁶⁾

필수성 검증은 표준특허 등록원부에 등록된 특정 표준과 관련하여, 표준특허권자가 상이한 특허군(patent family)에서 검증 대상을 매년 선정하여 이루어지는데, 이 때 초소형 및 소기업(micro and small enterprises)의 표준특허는 제외된다.¹³⁷⁾ 표준특허규정(안)의 EU 집행위원회의 발의안은 초소형 및 소기업의 범위를 특정하지 않았으나, 특허관리전문회사(Patent Assertion Entities, PAE) 등이 여기에 해당할 수 있다는 우려가 제기됨에 따라, EU 의회의 수정안에서는 특허관리전문회사 또는 자회사, 계열사 또는 중소기업 자체에 해당하지 않는 다른 자

133) 표준특허규정 의회수정안 §1③ Articles 17 and 18 and Article 34(1) shall not apply where there is sufficient evidence that SEP licensing negotiations on FRAND terms and conditions do not give rise to significant difficulties or inefficiencies affecting the functioning of the internal market as regards identified implementations of certain standards or parts thereof. Such implementations, standards and parts thereof shall be identified pursuant to the procedure set out in Article 65b.

134) 표준특허규정 의회수정안 §4④a Prior to registering their patents, SEP holders may voluntarily submit their SEPs for essentiality checks to the competence centre.

135) 표준특허규정(안) §29⑤ Each SEP holder may voluntarily propose annually up to 100 registered SEPs from different patent families to be checked for essentiality with regard to each specific standard for which SEP registration was made.

⑥ Any implementer may voluntarily propose annually up to 100 registered SEPs from different patent families to be checked for essentiality with regard to each specific standard for which SEP registrations have been made.

136) 표준특허규정(안) §63②(c) for the essentiality check carried out by the evaluator in accordance with Article 31 and by the peer evaluator in accordance with Article 32;

137) 표준특허규정 의회수정안 §29① The competence centre shall select annually a sample of registered SEPs from different patent families from each SEP holder and with regard to each specific standard in the register for essentiality checks. Registered SEPs of micro and small enterprises shall be excluded from the annual sampling process, unless they are a patent assertion entity or a subsidiary, affiliate, or owned or directly or indirectly controlled by another natural or legal person that does not qualify as an SME itself. The checks shall be conducted based on a methodology that ensures the establishment of a fair and statistically valid selection that can produce sufficiently accurate results about the essentiality rate in all registered SEPs of a SEP holder with regard to each specific standard in the register. By [OJ: please insert the date = 18 months from entry into force of this Regulation] the Commission shall, by means of an implementing act, determine the detailed methodology. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 68(2).

연인 또는 법인이 소유하거나 직간접적으로 지배하는 초소형 및 소기업은 제외하도록 하였다.

2) 필수성 평가 절차

필수성 검증 대상으로 선정된 표준특허에 대해서는 표준특허권자에게 통보가 이루어지며, 표준특허권자는 자신의 표준특허와 관련 표준 간 ① 최대 5개의 관련성(correspondences)이 포함된 청구항 대조표(claim chart) 및 ② 필수성 검증을 용이하게 할 수 있는 모든 추가적인 기술적 정보, ③ 특허문서의 번역본 등을 제출할 수 있다.¹³⁸⁾

역량센터에 의해 실시되는 필수성 검증의 대상은 공개되며,¹³⁹⁾ 공개일로부터 90일까지 해당 표준특허 관련 이해관계자로부터 필수성 관련 의견 및 증거를 받을 수 있고,¹⁴⁰⁾ 이해관계자에 의한 의견이 있는 경우 해당 의견은 관련 표준특허권자에게 전달되어 표준특허권자에게 항변할 수 있는 기회가 주어진다.¹⁴¹⁾

평가자에 의해 표준특허가 표준에 필수적이지 않을 수 있다는 의견이 발생한 경우, 역량센터는 이를 표준특허권자에게 알려 표준특허권자가 이에 항변할 수 있는 의견을 제출하거나 수정된 청구항 대조표를 제출할 수 있도록 해야 한다.¹⁴²⁾

또한, 표준특허권자는 이러한 항변 대신, 다른 평가자에 의한 동료평가(Peer evaluation) 신청이 가능하다.¹⁴³⁾ 이때, 동료평가는 평가자가 임명된 날로부터 3개월 이내에 실시해야 한다.¹⁴⁴⁾

138) 표준특허규정(안) §29② The competence centre shall notify the SEP holders about the SEPs selected for essentiality checks. Within the time limit established by the competence centre, the SEP holders may submit within the same time period a claim chart with a maximum amount of five correspondences between the SEP and the relevant standard, any additional technical information that may facilitate the essentiality check and translations of the patent requested by the competence centre.

139) 표준특허규정(안) §29③ The competence centre shall publish the list of SEPs selected for essentiality check.

140) 표준특허규정 의회수정안 §30① Within 90 days following the publication of the list of registered SEPs selected for sampling, any stakeholder may submit to the competence centre written observations and evidence concerning the essentiality of the selected SEPs.

141) 표준특허규정(안) §30② The observations referred to in paragraph (1) shall be communicated to the SEP holder who may comment on them within the time limit established by the competence centre.

표준특허규정 의회수정안 §30③ The competence centre shall provide the observations, evidence and the responses by the SEP holder to the evaluator following the expiry of the set time limits.

142) 표준특허규정(안) §31③ Where an evaluator has reasons to believe that the SEP may not be essential to the standard, the competence centre shall inform the SEP holder of any such reasons and specify a period within which the SEP holder may submit its observations, or submit an amended claim chart.

143) 표준특허규정(안) §32① Where the competence centre has informed the SEP holder pursuant to Article 31(3), the SEP holder may request peer evaluation before the expiry of the period to submit its observations pursuant to Article 31(3).

144) 표준특허규정 의회수정안 §32⑤ The peer evaluator shall duly consider the observations of the SEP holder or the observations or evidence provided by other stakeholders in accordance with Article 30 and issue a final reasoned opinion to the competence centre within 3 months from its appointment. The final

필수성 검증은 평가자가 임명된 날로부터 6개월 이내에 종료되어야 하며, 심사 과정(요약) 및 필수성 검증의 결과, 해당 결과의 근거가 되는 사유 등이 포함된 의견서를 발행해야 하며,¹⁴⁵⁾ 필수성 검증 결과는 표준특허권자에게 통보하고,¹⁴⁶⁾ 해당 결과는 데이터베이스에 등록되어 공개해야 한다.¹⁴⁷⁾

필수성 검증 결과는 법원 등에서 증거로 사용될 수는 있으나,¹⁴⁸⁾ 법적 구속력은 없기 때문에¹⁴⁹⁾ 이를 이유로 라이선스 계약 및 법적·행정적 절차에서 제외되어서는 아니 된다.¹⁵⁰⁾

9 FRAND 결정

1) FRAND 결정의 개시 및 중단

FRAND 결정(determination)은 ① EU 회원국 관할법원에 표준특허 침해소송이 제기되기 전의 표준특허권자 또는 ② EU 회원국 관할법원에 표준특허 라이선싱의 FRAND 조건에 대한 결정 또는 평가를 요청하기 전의 표준특허 실시권자의 요청에 의해 FRAND 조건 관련 분쟁을 자발적으로 해결하기 위해 개시된다.¹⁵¹⁾

reasoned opinion shall include the name of the SEP holder, of the evaluator and of the peer evaluator, the SEP subject to the essentiality check, the relevant standard, a summary of the examination and peer evaluation procedure, the preliminary conclusion of the evaluator, the result of the peer evaluation and the reasons on which that result is based.

- 145) 표준특허규정(안) §31⑤ The evaluator shall issue his reasoned opinion to the competence centre within 6 months from its appointment. The reasoned opinion shall include the name of the SEP holder and of the evaluator, the SEP subject to the essentiality check, the relevant standard, a summary of the examination procedure, the result of the essentiality check and the reasons on which that result is based.
- 146) 표준특허규정(안) §31⑥ The competence centre shall notify the reasoned opinion to the SEP holder.
표준특허규정(안) §32⑥ The competence centre shall notify the final reasoned opinion to the SEP holder.
- 147) 표준특허규정(안) §33① The competence centre shall enter the result of the essentiality check or of the peer evaluation in the register and the reasoned opinion and final reasoned opinion in the database. The result of the essentiality check under this Regulation shall be valid for all SEPs from the same patent family.
- 148) 표준특허규정(안) §28⑥ The result of the essentiality check conducted and the reasoned opinion of the evaluator or the final reasoned opinion of the peer evaluator may be used as evidence before stakeholders, patent pools, public authorities, courts or arbitrators.
- 149) 표준특허규정(안) §28⑤ The evaluator shall summarise the result of the essentiality check and the reasons for it in a reasoned opinion, or, in case of peer evaluation, in a final reasoned opinion, which shall not be legally binding.
- 150) 표준특허규정(안) §28④ The lack of an essentiality check or an ongoing essentiality check shall not preclude licensing negotiations or any court or administrative procedure in relation to a registered SEP.
- 151) 표준특허규정 의회수정안 §34① The FRAND determination in respect of a standard and implementation for which an entry in the register has been created, shall be initiated by any of the following persons:
(a) SEP holder, prior to any initiation of a SEP infringement claim before a competent court of a

따라서 FRAND 결정기간 동안 EU 회원국 관할법원에 대한 금지청구는 중단되며,¹⁵²⁾ 사적 당사자들 간 시장지배적 지위 남용 또는 표준특허 침해 금지청구 및 FRAND 조건 결정에 대한 판결을 요청받은 회원국 관할법원은 FRAND 결정이 진행 중에는 본안 심리는 중단된다.¹⁵³⁾

역량센터는 FRAND 결정의 신청일로부터 7일 이내에 피신청인에게 이 사실을 알려야 하고,¹⁵⁴⁾ 피신청인은 FRAND 결정의 동의 여부와 그 결과의 준수 여부를 15일 이내에 회신해야 한다.¹⁵⁵⁾

FRAND 결정은 해당 절차의 신청일로부터 9개월의 제한된 시간 내에 이루어지나,¹⁵⁶⁾ FRAND 결정을 위한 조정인이 조정인의 자격 요건을 충족하지 못하거나 사퇴 또는 교체되는 경우, 새로운 조정인 임명에 필요한 시간만큼 해당 기간이 연장된다.¹⁵⁷⁾

양 당사자 또는 FRAND 결정의 지속을 요청한 당사자에 의해 FRAND 결정 절차는 언제든지 종료 가능하다.¹⁵⁸⁾ 또한, 당사자가 조정부에서 요청한 절차의 규칙 또는 절차 일정을 준수하지 않거나, 기타 다른 방식으로 FRAND 결정 관련 요건을 준수하지 않기로 한 경우, 조정부는 이를

Member State:

(b) an implementer of a SEP prior to any request for the determination or assessment of FRAND terms and conditions of a SEP licence before a competent court of a Member State.

The FRAND determination shall not apply to existing licensing agreements during their application term.

152) 표준특허규정(안) §37② The period for the time barring of claims before a competent court of a Member State shall be suspended for the duration of the FRAND determination.

153) 표준특허규정 의회수정안 §56④ A competent court of a Member State, asked to decide on determination of FRAND terms and conditions, including in abuse of dominance cases among private parties, or SEP infringement claim concerning a SEP in force in one or more Member States subject to the FRAND determination shall not proceed with the examination of the merits of that claim, unless it has been served with a notice of termination of the FRAND determination.

154) 표준특허규정 의회수정안 §38① The competence centre shall notify the request to the responding party within 7 days, including the information submitted pursuant to Article 36, and shall inform the requesting party thereof.

155) 표준특허규정 의회수정안 §38② The responding party shall notify the competence centre within 15 days from the receipt of the notification of the request for FRAND determination from the competence centre in accordance with paragraph (1). The response shall indicate whether the responding party agrees to the FRAND determination in case of disagreement, include the reasons for declining to participate.

156) 표준특허규정 의회수정안 §37① Unless otherwise agreed by the parties, the period from the date of the submission of the request to continue the FRAND determination in accordance with Article 38(3)(b) or Article 38(3)(c) or Article 38(4)(a), second sentence, or Article 38(4)(c), as applicable, until the date of the termination of the procedure shall not exceed 9 months.

157) 표준특허규정(안) §41 If during the FRAND determination a conciliator is unable to participate, withdraws or needs to be replaced because he or she does not comply with the requirements as provided for in Article 26, the procedure provided for in Article 39 shall apply. The time period referred to in Article 37 shall be extended for the time necessary for the appointment of the new conciliator for the FRAND determination.

158) 표준특허규정 의회수정안 §45⑤ At any stage of the procedure upon request by both parties, or the party requesting the continuation of the FRAND determination, as applicable, the panel of conciliators shall terminate the FRAND determination.

상대방에게 통지하고,¹⁵⁹⁾ 이러한 사실을 통지받은 당사자는 FRAND 결정 절차를 종료하거나 제한된 정보를 기반으로 한 FRAND 결정의 지속을 요청할 수 있다.¹⁶⁰⁾

2) FRAND 결정 절차

FRAND 결정을 신청하는 신청인은 역량센터에 신청인과 피신청인의 개인정보 및 표준특허 등록원부에 관련 표준특허의 등록번호, 표준의 명칭 및 표준화기구의 명칭 등이 기재된 신청서를 제출하여야 한다.¹⁶¹⁾ 신청인이 표준특허권자인 경우에는 해당 표준과 특허 청구항 간 대응하는 표준특허의 청구항 대조표 및 필수성 검증 증명서를 제출할 수 있으며,¹⁶²⁾ FRAND 결정을 위한 제안서도 포함하여 제출할 수 있다.¹⁶³⁾

역량센터로부터 FRAND 결정 요청을 통지받은 피신청인은 이러한 통지의 수령일로부터 15일 이내에 FRAND 결정 절차에 대한 참여 여부 및 그 결과의 준수 여부 등을 역량센터에 알려야 하며, 역량센터는 그 결과를 신청인에게 재통지하여 신청인으로부터 절차의 지속 및 결과의 준수 여부에 대한 의사표시를 받은 후 FRAND 결정 절차의 지속 여부를 결정하게 된다.¹⁶⁴⁾

159) 표준특허규정 의회수정안 §46① If a party:

- (a) fails to comply with Article 45(3) or any request of the panel of conciliators Rules of procedure or schedule of procedure referred to in Article 42(2), or
- (b) (deleted)
- (c) in any other way fails to comply with a requirement relating to the FRAND determination, the panel of conciliators shall inform both parties thereof.

160) 표준특허규정 의회수정안 §46② Having received the notification of the panel of conciliators, the complying party may ask the panel of conciliators to take one of the following actions:

- (a) make a proposal for a FRAND determination in accordance with Article 55 based on the information available to it, attaching such weight as it considers fit to any evidence submitted to it,
- (b) terminate the procedure.

161) 표준특허규정(안) §36① 1. The FRAND determination shall be initiated by a written request to the competence centre that shall contain the following information:

- (a) the name and contact information of the requesting party;
- (b) the name and address of the responding party;
- (c) the registration numbers of the relevant SEPs in the register;
- (d) the commercial name of the standard and the name of the relevant standard developing organisation.
- (e) a summary of the licensing negotiations to date, if applicable;
- (f) references to any other related FRAND determination, if applicable.

162) 표준특허규정 의회수정안 §36② Where the request to initiate a FRAND determination is made by a SEP holder, it shall contain, in addition to the information listed in paragraph (1), the following information:

- (a) claim charts mapping patent claims to the standard of selected registered SEPs;
- (b) proof of essentiality checks, if available.

163) 표준특허규정(안) §36③ The request to initiate a FRAND determination may include a proposal for a FRAND determination.

164) 표준특허규정 의회수정안 §38③ Where the responding party does not reply within the time limit laid down in paragraph (2) or informs the competence centre of its decision not to participate in the FRAND determination, the following shall apply:

- (a) the competence centre shall notify the requesting party thereof and invite it to indicate within seven days whether it requests the continuation of the FRAND determination;

양 당사자 모두 FRAND 결정에 동의한다면 신청인이 달리 명시하지 않는 한 글로벌 표준특허 실시허락(global SEP licence)을 대상으로 FRAND 결정 절차가 진행된다.¹⁶⁵⁾ 다만, 당사자가 중소기업인 경우에는 FRAND 결정의 지역적 범위를 제한하도록 할 수 있으며,¹⁶⁶⁾ FRAND 결정 개시 시 참여를 희망하지 않았던 당사자도 FRAND 결정 절차의 진행 중 언제든지 참여를 결정할 수 있다.¹⁶⁷⁾

FRAND 결정이 개시되면 신청인과 피신청인은 조정인 명단에서 각각 한 명의 조정인을 조정부에 지명하게 되며, 다른 한 명의 조정인은 역량센터가 임명하게 된다.¹⁶⁸⁾ 선정된 후보자가 FRAND 결정에 대한 조정인의 업무를 수락한다는 의사표시를 할 경우, 해당 사건은 조정인에게 회부된다.¹⁶⁹⁾

조정부는 역량센터에 제출된 신청서 및 표준에 대해 특허 청구항에 대응하는 표준특허의 청구항 대조표와 필수성 검증 증명서 등 관련 서류가 적절하게 제출되었는지 여부를 검토한 후, 당사자들에게 절차의 일정 등을 알리고,¹⁷⁰⁾ 각 당사자에게 보충 서류 및 증거를 포함하여 해당

(b) where the requesting party requests the continuation of the FRAND determination, the FRAND determination shall continue, but Article 34(1) shall not apply to the court proceedings for the requesting party in relation to the same subject matter.

(c) where the requesting party fails to request, within the time limit referred to in subparagraph (a), the continuation of the FRAND determination, the competence centre shall terminate the FRAND determination.

④ Where the responding party agrees to the FRAND determination the competence centre shall notify the requesting party thereof.

165) 표준특허규정 의회수정안 §38⑥ The FRAND determination shall concern a global SEP licence, unless otherwise specified by the parties in case both parties agree to the FRAND determination or by the party that requested the continuation of the FRAND determination. SMEs and start-ups that are parties to the FRAND determination may request to limit the territorial scope of the FRAND determination.

166) 표준특허규정 의회수정안 §38⑥ The FRAND determination shall concern a global SEP licence, unless otherwise specified by the parties in case both parties agree to the FRAND determination or by the party that requested the continuation of the FRAND determination. SMEs and start-ups that are parties to the FRAND determination may request to limit the territorial scope of the FRAND determination.

167) 표준특허규정(안) §45④ The responding party may join the FRAND determination at any moment before its termination.

168) 표준특허규정 의회수정안 §39① Following the reply to the FRAND determination by the responding party in accordance with Article 38(2), the requesting and responding parties shall each appoint one conciliator from the roster of conciliators referred to Article 27(2) to the panel of conciliators. The third conciliator shall be appointed by the competence centre from the roster of conciliators referred to in Article 27(2).

169) 표준특허규정 의회수정안 §40① The selected candidates shall communicate to the competence centre the acceptance to take up the task of a conciliator for the FRAND determination, which shall notify the communication of acceptance to the parties.

② The day following the notification of the acceptance to the parties, the panel of conciliators is appointed, and the competence centre shall refer the case to the panel of conciliators.

170) 표준특허규정 의회수정안 §42 ① After the case is referred to the panel of conciliators in accordance with Article 40(2), it shall examine whether the request contains the information required under Article 36 in accordance with the Rules of procedure.

② The panel of conciliators shall communicate to the parties or the party requesting the continuation

FRAND 조건의 결정에 관한 주장을 명시한 서류의 제출을 요구하게 된다.¹⁷¹⁾ 서류 제출을 요구 받은 당사자는 이전의 구속력 있는 FRAND 결정 또는 당사자 간의 합의와 같은 법적 근거로 인해 FRAND 결정을 내릴 수 없다는 취지의 이의제기를 할 수 있으며, 이러한 이의제기에 대해 조정부는 해당 사건의 본안 개시 전 이의제기를 기각하거나 본안 심사에 포함하여 검토할지 여부를 결정하게 된다.¹⁷²⁾ 다만, 이유 있다고 결정하는 경우 FRAND 결정 절차는 종료하게 된다.¹⁷³⁾

조정부는 당사자들과 대면, 서면 등 다양한 방식으로 연락할 수 있으며, 당사자들은 조정부가 요청하는 증인 및 전문가의 의견 청취, 관련 문서 및 정보, 설명 제출 등의 요청에 대해 선의(good faith)로 협조해야 할 의무를 가진다.¹⁷⁴⁾

FRAND 결정 중 언제든지, 직권 또는 조정부의 권유에 따라 조정부 또는 당사자는 FRAND 조건의 결정을 위한 제안서를 제출할 수 있으며, FRAND 결정 신청인이 FRAND 조건에 대한 제안서를 서면으로 제출한 경우 피신청인은 이에 대한 의견을 제시해야 하거나 역제안서(written counter-proposal)를 제출할 수 있다.¹⁷⁵⁾ 이러한 제안서는 조정부에 의해 FRAND 조건이 가치사슬에 미치는 영향과 관련 가치사슬의 표준특허권자와 이해관계자 모두의 혁신에 대한 장려

of the FRAND determination the conduct as well as the schedule of procedure.

171) 표준특허규정 의회수정안 §43 The panel of conciliators shall invite each party to file written submissions setting out its arguments concerning the determination of the applicable FRAND terms and conditions, including supporting documentation and evidence, and set appropriate time limits.

172) 표준특허규정 의회수정안 §44① A party may submit an objection stating that the panel of conciliators is unable to make a FRAND determination on legal grounds, such as a previous binding FRAND determination or agreement between the parties, at any time. The other party shall be given opportunity to submit its observations.

② The panel of conciliators shall decide on the objection and either reject it as unfounded before considering the merits of the case or join it to the examination of the merits of the FRAND determination. If the panel of conciliators overrules the objection or joins it to the examination of the merits of the determination of FRAND terms and conditions, it shall resume consideration of the determination of FRAND terms and conditions.

173) 표준특허규정 의회수정안 §44③ If the panel of conciliators decides that the objection is founded, it shall terminate the FRAND determination and shall draw up a report stating the reasons of the decision.

174) 표준특허규정 의회수정안 §45① The panel of conciliators shall assist the parties in an independent and impartial manner in their endeavour to reach a determination of FRAND terms and conditions.

② The panel of conciliators may invite the parties or the party requesting the continuation of the FRAND determination to meet with it or may communicate with it orally or in writing.

③ The parties or the party requesting the continuation of the FRAND determination shall cooperate in good faith with the panel of conciliators and, in particular, shall attend the meetings, comply with its requests to submit all relevant documents, information and explanations as well as use the means at their disposal to enable the panel of conciliators to hear witnesses and experts whom the conciliator might call.

175) 표준특허규정 의회수정안 §50① At any time during the FRAND determination, the panel of conciliators or a party on its own motion or by invitation of the panel of conciliators may submit proposals for a determination of FRAND terms and conditions.

표준특허규정(안) §50② If the requesting party has submitted a written proposal for FRAND terms and conditions in its written submission, the responding party shall be given opportunity to comment on it and/or submit a written counter-proposal in its reply.

책(incentives)에 미치는 영향에 대해 검토되어진다.¹⁷⁶⁾

조정부는 FRAND 결정 종료 전 5개월 이내에 FRAND 조건 결정에 대한 권고문(written recommendation)을 당사자들에게 통지하고,¹⁷⁷⁾ 당사자들은 FRAND 조건 결정을 위한 상세하고 합리적인 제안서를 제출해야 한다.¹⁷⁸⁾ 이미 제안서가 제출되었다면 조정부의 권고문을 참작하여 수정된 제안서를 제출해야 한다.¹⁷⁹⁾ 당사자들에 의해 제안서가 제출된 후, 조정부 또는 당사자 중 일방의 요청에 의해 구술 심리를 개최할 수도 있다.¹⁸⁰⁾

조정부에게 제출되는 정보는 모두 다른 당사자에게 제공되어 소명할 기회가 부여된다, 다만, 기밀 정보인 경우에는 기밀로 제출된 정보의 내용을 합리적으로 이해할 수 있도록 충분히 상세히 기술된 정보의 비기밀 버전도 함께 제출되어야 하며, 이러한 비기밀 버전은 다른 당사자에게 제공되어 소명할 기회가 부여된다.¹⁸¹⁾

조정부는 FRAND 결정 종료 전 45일 이내에 당사자들에게 FRAND 조건 결정을 위한 합리적인 제안서를 통지하고, 이에 대해 당사자들의 의견을 수렴하여 제안서를 수정할 수 있다.¹⁸²⁾

176) 표준특허규정 의회수정안 §50③ When submitting suggestions for FRAND terms and conditions, the panel of conciliators shall take into account the impact of the determination FRAND terms and conditions on the value chain and on the incentives to innovation of both the SEP holder and the stakeholders in the relevant value chain. To that end, the panel of conciliators may rely on the expert opinion referred to in Article 18 or, in case of absence of such an opinion request additional information and hear experts or stakeholders.

177) 표준특허규정 의회수정안 §51 The panel of conciliators shall notify the parties a written recommendation of a determination of FRAND terms and conditions at the latest 5 months before the time limit referred to in Article 37.

178) 표준특허규정 의회수정안 §52 Following the notification of the written recommendation of FRAND terms and conditions by the panel of conciliators, either party shall submit a detailed and reasoned proposal for a determination of FRAND terms and conditions. If a party has already submitted a proposal for the determination of FRAND terms and conditions, revised versions shall be submitted, if necessary, taking into account the recommendation of the panel of conciliators.

179) 표준특허규정 의회수정안 §52 Following the notification of the written recommendation of FRAND terms and conditions by the panel of conciliators, either party shall submit a detailed and reasoned proposal for a determination of FRAND terms and conditions. If a party has already submitted a proposal for the determination of FRAND terms and conditions, revised versions shall be submitted, if necessary, taking into account the recommendation of the panel of conciliators.

180) 표준특허규정 의회수정안 §53 If the panel of conciliators considers it necessary or if a party so requests, an oral hearing shall be held within 20 days after the submission of reasoned proposals for determination of FRAND terms and conditions.

181) 표준특허규정 의회수정안 §54① When the panel of conciliators receives information for the purposes of FRAND determination from a party, it shall disclose it to the other party so that the other party has the opportunity to present any explanation.

② A party may request the panel of conciliators that specific information in a submitted document is kept confidential.

③ When a party requests the information in a document it had submitted to be kept confidential, the panel of conciliators shall not disclose that information to the other party. The party invoking confidentiality shall also provide a non-confidential version of the information submitted in confidence in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. This non-confidential version shall be disclosed to the other party.

당사자들 간 합의 또는 조정부에 의한 FRAND 조건 결정에 대한 합리적인 제안서를 수락하는 경우 외, 조정부에 의한 FRAND 조건 결정에 대한 합리적인 제안서를 수락하지 않겠다는 당사자의 선언이 있거나, 조정부에 의한 FRAND 조건 결정에 대한 합리적인 제안서에 대해 회신을 제출하지 않은 경우에는 FRAND 결정 절차는 그 즉시 종료하게 된다.¹⁸³⁾

FRAND 결정 절차가 종료되면 당사자들에게 ① FRAND 결정에 대한 기밀 평가의견, ② 의견 불일치 주요 쟁점의 비공개 요약, ③ 조정부에 의한 비기밀 방법론 및 FRAND 조건 결정의 평가의견 등이 포함된 FRAND 결정 보고서가 제공되며, 이러한 보고서는 기밀로 취급되어 당사자와 역량센터만 열람이 가능하도록 조치되며, 비기밀 버전은 데이터베이스를 통해 공개된다.¹⁸⁴⁾

182) 표준특허규정 의회수정안 §55① At the latest 45 days before the end of the time limit referred to in Article 37, the panel of conciliators shall submit a reasoned proposal for a determination of FRAND terms and conditions to the parties or, as applicable, the party requesting the continuation of the FRAND determination.

② Either party may submit observations to the proposal and suggest amendments within a deadline set by the panel of conciliators, who may reformulate its proposal to take into account the observations submitted by the parties and shall promptly inform the parties or the party requesting the continuation of the FRAND determination, as applicable, of such reformulation.

183) 표준특허규정 의회수정안 §56① In addition to the termination of the FRAND determination for reasons provided for Article 38(4), Article 44(3), Article 45(5), Article 46(2), point (b), Article 46(3) and Article 47(2), the FRAND determination shall be terminated in any of the following ways:

(a) a settlement agreement is signed by the parties;

(b) a written declaration is signed by the parties accepting the reasoned proposal for a determination of FRAND terms and conditions by the panel of conciliators referred to in Article 55;

(c) a written declaration is made by a party not to accept the reasoned proposal of a determination of FRAND terms and conditions by the panel of conciliators referred to in Article 55;

(d) a party has not submitted a reply to the reasoned proposal of a determination of FRAND terms and conditions by the panel of conciliators referred to in Article 55.

표준특허규정(안) §56② In case of termination of the FRAND determination, the competence centre shall adopt a notice of termination of the FRAND determination and notify the parties within 5 days from termination. The notice of termination shall include the names of the parties and the conciliator, the subject-matter of the FRAND determination, a summary of the procedure and the reasons for its termination.

③ The notice of termination notified to the SEP owner shall be considered to constitute a document within the meaning of Article 6(3) point (c) of Regulation (EU) No 608/2013 with regard to any request for a customs action against goods suspected to infringing its SEP.

표준특허규정 의회수정안 §56④ A competent court of a Member State, asked to decide on determination of FRAND terms and conditions, including in abuse of dominance cases among private parties, or SEP infringement claim concerning a SEP in force in one or more Member States subject to the FRAND determination shall not proceed with the examination of the merits of that claim, unless it has been served with a notice of termination of the FRAND determination.

표준특허규정(안) §56⑤ In the cases foreseen in Article 38(3)(b) and in Article 38(4)(c), Article 34(5) shall apply mutatis mutandis in the proceedings before a competent court of a Member State.

184) 표준특허규정 의회수정안 §57① The panel of conciliators shall provide the parties with a written report following the termination of the FRAND determination in cases listed in Article 56(1), point (c) and Article 56(1), point (d).

② The report shall include the following:

(a) the names of the parties;

FRAND 결정 절차의 진행 중, 당사자들이 제출한 모든 제안서 및 당사자들이 제공하지 않는 한 공개적으로 이용할 수 없는 FRAND 결정 중에 공개된 모든 문서 또는 증거 등은 기밀 유지를 원칙으로 처리되며, 그러한 정보가 당사자들 또는 분쟁의 특정 상황을 식별할 수 없는 경우에 한하여 역량센터의 통계정보로 활용될 수 있다.¹⁸⁵⁾

10 중소기업 등을 위한 FRAND 조건

초소형 및 중소기업과 표준특허 실시허락을 협상할 경우, 표준특허권자는 동일한 표준 및 구현에 대해 초소형 및 중소기업이 아닌 기업에 제공하는 FRAND 조건보다 더 유리한 FRAND 조건을 제공하는 것을 고려하도록 하고 있으며, 표준특허권자가 이러한 FRAND 조건에 따라 표준특허 실시허락을 체결하는 경우, 해당 FRAND 조건은 일반적인 FRAND 결정에서 예외로 적용된다.¹⁸⁶⁾

또한, 표준특허권자는 실시허락을 취득하는 구현자의 기업규모에 관계없이 판매량이 적은 경우, 할인 또는 무상 실시허락도 고려되어야 하며, 이러한 할인 또는 무상 실시허락은 공정하고 합리적이며 비차별적이어야 한다.¹⁸⁷⁾

(b) a confidential assessment of the FRAND determination;

(c) confidential summary of the main issues of disagreement;

(d) a non-confidential methodology and the assessment of the determination of FRAND terms and conditions by the panel of conciliators.

표준특허규정(안) §57③ The confidential report shall be available only to the parties and to the competence centre. The competence centre shall publish the non-confidential report in the database.

185) 표준특허규정 의회수정안 §58① Except the methodology and the assessment of the FRAND determination by the panel of conciliators referred to in Article 57(2), point (d), the competence centre shall keep confidential the determination of FRAND terms and conditions, any proposals for determination of FRAND terms and conditions submitted during the procedure and any documentary or other evidence disclosed during the FRAND determination which is not publicly available, unless otherwise provided by the parties.

표준특허규정(안) §58② Notwithstanding paragraph (1), the competence centre may include information concerning the FRAND determination in any aggregate statistical data that it publishes concerning its activities, provided that such information does not allow identification the parties or the particular circumstances of the dispute to be identified.

186) 표준특허규정(안) §62① When negotiating a SEP licence with micro, small and medium-sized enterprises, SEP holders shall consider offering to them FRAND terms and conditions that are more favourable than the FRAND terms and conditions they offer to enterprises that are not micro, small and medium-sized for the same standard and implementations.

표준특허규정 의회수정안 §62② When a SEP holder, or concludes a SEP licence that includes more favourable terms and conditions, than those offered to companies that are not an SME pursuant to paragraph (1), such FRAND terms and conditions shall not be considered in a FRAND determination, unless the FRAND determination is conducted solely with regard to FRAND terms and conditions for another micro, small or medium-sized enterprise.

187) 표준특허규정 의회수정안 §62③ SEP holders shall also consider discounts, spreading payments into

11 수수료 및 요금

역량센터는 합산 실시료 결정 및 필수성 검증, FRAND 결정 등에 소요되는 비용에 대해 수수료를 부과할 수 있으며,¹⁸⁸⁾ 이때의 수수료는 서비스에 소요되는 비용과 일치하여야 하고, 초소형 및 중소기업의 경우 경영 상황을 고려하여 결정된다.¹⁸⁹⁾

합산 실시료 결정에 관한 수수료는 해당 표준에 대한 모든 표준특허에서 추정되는 표준특허의 비율에 따라 절차에 참여한 표준특허권자에 의해 부담하거나 합의하에 정할 수 있으며, 필수성 검증에 관한 수수료는 필수성 검증을 신청한 표준특허권자 또는 구현자가 있는 경우 신청인이 부담하며, FRAND 결정에 관한 수수료는 당사자들 간의 합의가 없는 경우 균등하게 부담된다.¹⁹⁰⁾ 수수료 및 요금은 표준특허규정(안)의 발효 이후, 위임입법에서 정해지게 된다.

-
- interest-free instalments or royalty-free licensing for low sales volumes irrespective of the size of the implementer taking the licence. Such discounts or royalty-free licensing shall be fair, reasonable and non-discriminatory and shall be available in the electronic database as set out in Article 5(2), point (b).
- 188) 표준특허규정(안) §63② Fees may be charged at least in respect of the following matters:
- (a) for the conciliators facilitating agreements on aggregate royalty determinations in accordance with Article 17;
 - (b) for the expert opinion on aggregate royalty in accordance with Article 18;
 - (c) for the essentiality check carried out by the evaluator in accordance with Article 31 and by the peer evaluator in accordance with Article 32;
 - (d) for the conciliators for the FRAND determination in accordance with Title VI.
- 189) 표준특허규정 의회수정안 §63④ The level of the fees shall be reasonable and limited to the costs of the services. It shall take into account the situation of micro, small and medium-sized enterprises.
- 190) 표준특허규정(안) §63③ Where the competence centre charges fees in accordance with paragraph 2, the fees shall be borne as follows:
- (a) the fees referred to in paragraph (2), point (a) by the SEP holders that participated in the process based on their estimated percentage of SEPs from all SEPs for the standard;
 - (b) the fees referred to in paragraph (2), point (b) equally by the parties that participated in the procedure of the expert opinion on aggregate royalty, unless they agree otherwise, or the panel suggests a different apportionment based on the size of the parties determined on the basis of their turnover;
 - (c) the fees referred to in paragraph (2), point (c) by the SEP holder that requested an essentiality check pursuant to Article 29(5) or peer evaluation pursuant to Article 32(1) and the implementer that requested an essentiality check pursuant to Article 29(6);
 - (d) the fees referred to in paragraph (2), point (d) equally by the parties, unless they agree otherwise, or the conciliator suggests a different apportionment based on the level of participation of the parties in the FRAND determination.

강제실시규정(안)



I

입법배경

EU는 특허권이 혁신을 지원하고 투자에 적합한 환경을 조성하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다는 인식하에 특허제도의 단일화를 추진하고 있다. 2023년 6월부터 실시되고 있는 UP 및 UPC 제도는 EU 특허제도의 단일화 및 조화 과정의 일환으로, 새로운 강제실시규정(안) 역시 이러한 과정 중 하나이다.

현재 EU는 초국경적인 밸류체인이 존재하고 있는 반면, 각 회원국 개별적으로 강제실시제도를 운영하고 있다. 국가별 강제실시제도는 공익 또는 긴급 상황에 따라 실시할 수 있도록 제도의 목적은 유사하거나 동일한 반면, 실시할 수 있는 조건 및 절차 등은 일부 상이한 상황이다. 국가별로 운영하는 강제실시제도는 초국경 제조 공정에 대해서는 적절한 해결책으로 작용하지 못하기 때문에 현재의 강제실시제도는 EU와 회원국에 발생할 수 있는 위기 상황 해소에 부적절하다는 한계가 있다. 특히, 최근 발생하였던 코로나19 팬데믹 상황에서 이러한 문제가 두드러지게 나타났다.

특허권자와 실시자 간의 자발적인 합의가 없더라도 위기 상황이 발생한다면 중요 제품과 기술에 대한 신속한 접근을 보장하면서 혁신을 위한 균형과 인센티브를 유지하는 방안으로 국가적 차원에서 강제실시제도가 있지만, EU 역내시장이 단일화되고 제품 생산 공정 역시 초국경적으로 이루어지고 있는 상황으로 인해 EU 차원에서의 단일화된 강제실시제도가 요구되었다.

이에 EU는 역내시장에서 발생하는 위기 및 긴급 상황을 해결하는 데 필요한 제품의 제조 및 유통을 허용하기 위해 EU 차원에서 강제실시를 실시할 수 있는 조건 및 절차 등을 규정한 새로운 강제실시규정(안)을 마련하고 있다.

EU 집행위원회는 2023년 4월 27일, EU 단일시장의 단편화를 제거하고 효율성을 향상시켜 효과적이고 효율적인 특허 시스템을 만들어 매력적인 역내시장을 창출하고 EU의 경쟁력을 강화하기 위해 강제실시규정(안)을 발의하였다.

강제실시규정(안) 발의에 앞서 2021년 6월 18일 EU 이사회는 EU가 국내 시장 및 제3국 수출 목적의 강제실시의 유연성과 위기 및 비상 상황에 대응하기 위해 지식재산제도 정비의 필요성을 확인했고, EU 의회는 2021년 11월 결의안을 통해 EU 집행위원회에 EU에서 강제실시의 효과성을 보장하기 위한 방안을 마련할 것을 요구했다.

강제실시규정(안)은 EU 집행위원회에 의해 발의된 이후, 공중의견수렴 과정을 거쳐 EU 의회에서의 1회독 과정에서 2023년 8월 12일에는 EESC 검토의견이 있었다.¹⁹¹⁾ EESC는 특허제도가 모든 이해관계자에게 투명하고 공정하며 기본권을 보호하기 위해 강제실시를 허용하는 것은 적절하고 중요하지만, EU 집행위원회의 발의안은 유럽인권협약(European Convention on Human Rights, ECHR)이나 TRIPS 협정에서 요구하는 최소한의 기준을 준수하지 못하고 있으며, 특허권자에 대한 공정하고 투명한 법적 구제책을 포함하지 않기 때문에 이러한 수용 행위는 적절하지 않다고 하였다.

EU 집행위원회의 발의안에 대해 JURI는 2023년 10월 16일 수정안을 제시하였고, 동년 12월 4일 INTA의 수정의견이 있었다. JURI는 EESC의 검토의견과 INTA의 수정의견을 검토하여, 당사자들에게 합의에 도달할 수 있는 4주의 시간을 제공함으로써 강제실시 전 자발적으로 합의할 수 있는 체계, 강제실시 범위의 최소화, 자문기구의 역할 강화, 영업비밀 제공의 강제 권한 등을 반영하였다.

EU 의회는 이러한 EESC의 검토보고서와 INTA, JURI 등의 수정의견을 반영한 수정안을 2024년 3월 13일 채택하였고,¹⁹²⁾ EU 이사회에 의해 EU 의회 채택안이 승인될 경우 강제실시 규정(안)은 EU 관보 게재 후 익일부터 효력이 발생될 예정이다.

191) EU 경제사회위원회 검토의견, EUR-Lex, 2023.8.12., <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=eesc%3AEESC-2023-02306>, 최종방문일: 2024.06.03.>

192) Hendrik Mildebrath, Proposal for a regulation on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006 : In "A Europe Fit for the Digital Age", LEGISLATIVE TRAIN, 2024.5.20., <출처: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-compulsory-licensing-of-patents-for-crisis-management>, 최종방문일: 2024.06.03.>

1 적용범위 및 대상

강제실시규정(안)은 초국경 위기 또는 긴급 상황에서 공익을 보호하기 위해 일시적이고 비독점적인 EU 내 강제실시권을 부여할 수 있도록 보장하기 위해, 회원국에 위기 관련 제품을 공급하는 데 필요한 지식재산권에 대한 강제실시권을 부여하는 절차와 조건을 정하고 있다. 다만, 지식재산권자와 실시자 간 4주 이내에 자발적 합의가 이루어진다면 강제실시권은 부여되지 아니한다.¹⁹³⁾

강제실시규정(안)의 적용 대상은 하나 이상의 회원국에서 유효한 특허 및 실용신안, 출원 중인 특허를 대상으로 하며, 특허가 만료될 때 부여되는 SPC에까지 확대 적용하고 있다.¹⁹⁴⁾

2 강제실시의 조건

EU 집행위원회에 의해 부여되는 강제실시권은 비독점적이고 양도할 수 없으며,¹⁹⁵⁾ 위기 및 비상 상황의 범위와 기간에 따라 강제실시권이 허용되는 범위 및 사용 분야, 필요한 수량, 기간 등이 엄격히 관리되어야 한다.¹⁹⁶⁾ 또한 위기 관련 제품과 관련성이 있어야 하며 적절하고 적법

193) 강제실시규정 의회수정안 §1 This Regulation has the objective to ensure that a temporary and non-exclusive Union compulsory license may be granted to protect the public interest in the context of cross-border crisis or emergency situations in the Union. This Regulation lays down rules on the procedure and conditions for the granting as a last resort of a Union compulsory licence of intellectual property rights that are necessary for the supply of crisis-relevant products to the Member States in the context of a Union crisis or emergency mechanism. To this end, if no prior voluntary agreement has been reached within four weeks between right holder and licensee, the Commission may grant a Union compulsory license.

194) 강제실시규정(안) §2 The Commission may grant a Union compulsory licence in the event of a crisis mode or an emergency mode in case no voluntary agreement with a view to ensuring the supply of crisis-relevant products has been reached between right-holder and the potential licensee within four weeks.

195) 강제실시규정 의회수정안 §5① The Union compulsory license that may be granted by the Commission in accordance with Article 4 shall, notwithstanding the obligations pursuant to Article 10:
(a) be non-exclusive and non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such compulsory licence;

196) 강제실시규정 의회수정안 §5①(b) have a strict limitation concerning scope, field of use, necessary quantities, and a duration that is fully in line with the specific purpose for which the compulsory licence is issued, as well as strictly linked to the scope and duration of the crisis or emergency mode under which it is granted within the Union;

한 경우에만 EU 회원국 내에서만 강제실시권이 허용되고,¹⁹⁷⁾ 이때 강제실시되는 지식재산권 보유자에게 적절한 대가가 지급되지 아니한다면 강제실시는 허용되지 아니한다.¹⁹⁸⁾

3 자문기구의 역할 및 임시 자문기구의 설치

EU 집행위원회가 강제실시권을 부여하기 위해서는 EU의 위기 또는 비상 상황에 대한 권한을 가지고 있는 자문기구와의 협의하에 강제실시권 부여 여부가 결정된다.¹⁹⁹⁾ 이때 자문기구는 EU 집행위원회에 위기 관련 정보수집 및 분석 정보제공, 위기 관련 제품에 대한 결정, 위기 관련 제품을 보호하는 권리의 확인 등을 지원하고, 지식재산권자와 실시권자 간 4주간 자발적 협상이 이루어졌는지, 강제실시권을 부여할 필요성이 있는지 등을 검토하여야 한다. 이외에도 지식재산권자 및 실시권자, 관련 업계 및 학계, 시민단체 등 이해관계자를 대상으로 협의해야 하며, 강제실시권의 종료 또는 수정 기준의 해당 여부를 지속적으로 확인해야 한다.

위기 및 비상 상황에 대한 권한을 가지고 있는 기존의 자문기구가 존재하지 아니한 경우에는 EU 집행위원회가 임시 자문기구를 설치하여야 하며, 이때 임시 자문기구의 의장은 EU 집행위원회가 맡으며, 회원국 국내법에 따라 국가 강제실시권을 부여할 권한을 가지는 기관 및 단체의 대

197) 강제실시규정 의회수정안 §5①(c) be strictly limited to the relevant and properly justified activities of crisis-relevant products in the Union;

(e) be strictly limited to the precisely defined territory of the Union;

198) 강제실시규정 의회수정안 §5①(d) only be granted against payment of an adequate remuneration to the rights-holder determined in accordance with Article 9;

199) 강제실시규정 의회수정안 §6② The advisory body referred to in paragraph 1 shall be the advisory body competent for the Union crisis or emergency mechanism as listed in Annex I to this Regulation (the 'competent advisory body'). For the purposes of the present Regulation, the competent advisory body, which is to act in the public interest, shall assist and advise the Commission as regards the following tasks:

- (a) the gathering of crisis-relevant information, market intelligence and the analysis of those data;
- (aa) the assessment of whether the obligation to give the rights-holder an opportunity to engage in negotiations for a voluntary agreement to be reached within four weeks, laid down in Article 4, has been complied with;
- (b) the analysis of the crisis-relevant information gathered by Member States or the Commission and aggregated data received by other crisis-relevant bodies at Union and international level;
- (ba) the determination of crisis-relevant products;
- (c) the facilitation of exchanges and sharing of information with other relevant bodies and other crisis-relevant bodies at Union and national level, as well as at international level, where appropriate;
- (d) the identification of the rights protecting the crisis-relevant product;
- (e) the establishment of whether there is a need to grant a Union compulsory licence;
- (f) the identification and consultation of the representatives of right holders or their representatives as well as potential licensees and consulting other stakeholders and economic operators, including industry, academia and civil society;
- (g) the establishment, if relevant, of whether the criteria for termination or modification of the Union compulsory licence set out in Article 15 have been fulfilled.

표로 임시 자문기구를 구성하게 된다.²⁰⁰⁾ EU 집행위원회는 임시 자문기구가 운영되는 동안 잠재적인 이해관계의 충돌을 피하고 책임성과 투명성을 보장하기 위해 임시 자문기구의 설립에 관한 절차를 규정하는 위임입법을 마련할 예정이다.²⁰¹⁾

4 강제실시권 부여 절차

위기 또는 비상 상황의 성격, 위기 또는 비상 상황의 범위와 전개 양상, 개별 회원국 국내법에 따라 강제실시되고 있는 현황(중복 및 과잉 생산 방지), 위기 관련 제품의 부족 여부, 강제실시 외 부족 제품의 충당 방법 등 강제실시권의 필요성과 조건에 대한 평가가 자문기구를 통해 이루어지게 된다.²⁰²⁾ 또한, 자문기구는 자문 의견을 결정하기에 앞서 지식재산권자와 실시권자에게 의견을 제시할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이때 지식재산권자와 실시권자는 자발적 라이선스 체결 가능성 및 강제실시권 부여 필요성, 보상금을 포함한 강제실시권 부여 조건 등에 관한 의견을 제시할 수 있다.²⁰³⁾

200) 강제실시규정 의회수정안 §6⑤ In the absence of any existing competent advisory body, the tasks referred to in paragraph 2 shall be performed by an ad hoc advisory body set up by the Commission (the 'ad hoc advisory body'). The Commission shall chair the ad hoc advisory body and ensure its secretariat. The ad hoc advisory body shall be composed of representatives of the institutions and bodies of each Member State that exercise the competence to grant national compulsory licences under national law.

201) 강제실시규정 의회수정안 §6⑥ The Commission shall adopt an implementing act laying down the rules of procedure for the ad hoc advisory body referred to in paragraph 5. The rules of procedure shall specify that the ad hoc advisory body shall not be set up for a period exceeding the duration of the crisis or emergency. The rules of procedure shall specify that the ad hoc advisory body shall enforce stringent safeguards to avoid any potential conflicts of interest, and to ensure accountability and transparency. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 24 (3).

202) 강제실시규정 의회수정안 §7① The competent or, where relevant ad hoc, advisory body referred to in Article 6 shall provide the Commission with an opinion without undue delay. That opinion shall be issued in accordance with the rules of procedure of the advisory body and shall contain an assessment of the need for a Union compulsory licence and the conditions for such licence. The opinion shall take account of the following:

- (a) the nature of the crisis or emergency;
- (b) the scope of the crisis or emergency and how it is expected to evolve;
- (ba) the rights and interests of the rights-holder and the potential licensee;
- (bb) existing national compulsory licences reported to the Commission in accordance with Article 22 in order to avoid overlaps or a situation of overproduction;
- (c) the shortage of crisis-relevant products and the existence of other means than a Union compulsory licence that could adequately and swiftly remedy such shortage.

203) 강제실시규정 의회수정안 §7③ Before issuing the opinion, the advisory body shall give the rights-holder and the licensee an opportunity to comment within a reasonable timeframe on:

- (a) the possibility to reach a voluntary licensing agreement with manufacturers on intellectual property rights for the purpose of manufacturing, using and distributing the crisis-relevant products;
- (b) the need to grant the Union compulsory licence;

이때 자문기구의 자문 의견은 EU 집행위원회의 결정을 구속하지 아니하며, EU 집행위원회는 위기 및 비상 상황의 긴급성을 고려하여 자문 의견 제출 시한을 설정할 수 있다.²⁰⁴⁾ 다만, 자문 기구의 자문 의견을 따르지 않는 경우에는 이에 대해 충분한 이유를 설명해야 한다.²⁰⁵⁾

강제실시권 부여가 결정될 경우, EU 집행위원회는 지식재산권자와 실시권자에게 즉시 통지하고, 이 사실을 공표해야 한다.²⁰⁶⁾

EU 집행위원회는 강제실시권에 대한 조건이 충족되었다고 판단하는 경우 강제실시권을 부여하며, 이때 강제실시권은 위기의 영향과 관련된 긴급성이 타당하고 긴급한 사유에 따라 12개월을 초과하지 않는 기간 동안 유효해야 한다.²⁰⁷⁾

5 강제실시권의 내용

강제실시권이 부여되는 경우, 해당 강제실시권이 부여된 특허 및 실용신안, SPC, 해당 지식재산권자, 실시권자의 정보(상호, 연락처 등), 강제실시권 부여 기간, 보상금, 강제실시권에 의해 생산되는 위기 관련 제품의 일반 명칭 및 상품 코드, 영업비밀 공개와 같이 강제실시에 필요한 조치 등이 명시되어야 한다.²⁰⁸⁾ 다만, 보상금의 경우 추가 조사와 협의를 통해 강제실시권 부여

(c) the conditions under which the Commission intends to grant the Union compulsory licence, including the amount of the remuneration.

204) 강제실시규정(안) §7② The opinion of the advisory body shall not be binding on the Commission. The Commission may set a time limit for the advisory body to submit its opinion. The time limit shall be reasonable and appropriate to the circumstances of the situation, taking particular account of the urgency of the matter.

205) 강제실시규정 의회수정안 §7②a The Commission shall take the utmost account of the opinion of the advisory body. Where the Commission does not follow the opinion of the advisory body, it shall explain the reasons for its decision to the advisory body, without prejudice to the Commission's powers under paragraphs 7 and 8 of this Article.

206) 강제실시규정 의회수정안 §7④ The Commission shall identify and notify the rights-holder and the licensee as soon as possible of the fact that a Union compulsory licence may be granted. The Commission shall notify the rights-holders individually.

강제실시규정(안) §7⑤ When the Commission considers the granting of a Union compulsory licence, it shall without undue delay publish a notice to inform the public about the initiation of the procedure under this article. This notice shall also include, where already available and relevant, information on the subject of the compulsory licence and an invitation to submit comments in accordance with paragraph 3. The notice shall be published in the Official Journal of the European Union.

207) 강제실시규정(안) §7⑦ Where the Commission finds that the requirements for a Union compulsory licence are met, the Commission shall grant it by means of an implementing act. The implementing act shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 24(2). On duly justified imperative grounds of urgency relating to the impacts of the crisis, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 24(4). In case of procedure under Article 24(4), the implementing act shall remain in force for a period not exceeding 12 months.

후 결정할 수 있다.²⁰⁹⁾

6 보상금

강제실시권에 따른 실시권자는 EU 집행위원회가 결정한 적절한 보상금을 지식재산권자에게 정해진 기한 내에 지급하여야 한다.²¹⁰⁾ 이때 보상금은 실시권자가 창출한 총 수익을 기준으로, 강제실시에 따른 활동의 경제적 가치, 지식재산권자가 발명 당시 받은 공적 지원 여부, 지식재산권자의 개발 비용 등을 고려하여 결정된다.²¹¹⁾

208) 강제실시규정 의회수정안 §8① The Union compulsory licence shall specify the following:

- (a) the patent, patent application, supplementary protection certificate or utility model for which the licence is granted;
- (b) the right-holder;
- (c) the licensee, in particular the following information:
 - (1) name, trade name and registered trade mark;
 - (2) contact details;
 - (3) unique identification number in the country where the licensee is established;
 - (4) where available, the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number;
- (d) the duration for which the Union compulsory licence is granted;
- (e) the remuneration to be paid to the rights-holder determined in accordance with Article 9;
- (f) the non-proprietary name of the crisis-relevant product which is to be manufactured under the Union compulsory licence and its commodity code (CN code) under which the crisis-relevant product is classified, as defined in Council Regulation (EEC) No 2658/87;
- (g) the details referred to in Article 10(1)(c), (d) and (e) allowing the identification of the crisis-relevant product manufactured under the Union compulsory licence and, where applicable, any other specific requirement under Union legislation applicable to the crisis-relevant products and allowing its identification.
- (h) measures complementing the compulsory licence, as referred to in Article 13a, including, where strictly necessary to achieve the objective of the compulsory licence, the obligation for the rights-holder to disclose trade secrets to the licensee when the conditions provided for in Article 13a (2) and (3) are fulfilled.

209) 강제실시규정(안) §8② By way of derogation from paragraph 1, point (e), the Commission may determine the remuneration after the granting of the licence, by way of an implementing act, where that determination requires, further investigation and consultation. This implementing act shall be adopted in accordance with the rules referred to in Article 7(6) (a) and (b), 7(7) and 7(8).

210) 강제실시규정(안) §9① The licensee shall pay an adequate remuneration to the rights-holder. The amount of the remuneration shall be determined by the Commission and specified in the Union compulsory licence.

강제실시규정 의회수정안 ①a The rights-holder shall receive the remuneration within a pre-established timeframe as agreed with the Commission.

211) 강제실시규정 의회수정안 §9② The remuneration shall be determined based on the total gross revenue generated by the licensee from the pertinent activities governed by the Union compulsory licence.

③ When determining the remuneration, the Commission shall consider the following:

- (a) the economic value of the relevant activities authorised under the Union compulsory licence.
- (b) whether the rights-holder has received public support to develop the invention.
- (c) the degree to which development costs have been amortized by the rights-holder.

만약 출원 중인 특허가 특허권으로 등록되지 아니한 경우에는 보상금은 실시권자에게 반환하게 된다.²¹²⁾

7 실시권자의 의무

실시권자는 해당 강제실시권을 통한 위기 관련 제품의 생산 활동은 EU 회원국 내에서만 존재 하며, 정해진 수량만 생산하여야 하고, EU 회원국 내에만 공급해야 하고, 원래의 제품과 차별되는 식별 조치 및 강제실시권에 의해 생산된 제품이라는 설명을 해야 한다.²¹³⁾

또한, 강제실시권에 의해 생산된 제품을 판매하기에 앞서 제조된 제품의 수량, 회원국별 공급 수량, 원래의 제품과의 식별 조치 사항 등을 웹사이트를 통해 공개해야 한다. 이때 웹사이트 주소는 EU 집행위원회에 통보되어야 하며, EU 집행위원회는 이를 회원국에 알려야 한다.²¹⁴⁾

특히, 위기 관련 제품의 생산을 위해 지식재산권자로부터 취득한 영업비밀은 기밀 취급해야 하며, 이를 위해 필요한 조치를 다해야 하고, 강제실시권의 목적 및 기간을 벗어나 다른 용도로 사용해서는 아니 된다.²¹⁵⁾ 또한, 실시권자에게는 강제실시권의 목적을 달성하기 위한 지식재산

-
- (d) where relevant, the humanitarian circumstances relating to the granting of the Union compulsory licence.
- (da) the possible disclosure of trade secrets pursuant to Article 13a(2) and (3) and the relevant limitations to the protection of trade secrets according to Directive (EU) 2016/94; that disclosure shall give rise to adequate compensation for the rights-holder.
- 212) 강제실시규정(안) §9④ If the published patent application for which a compulsory licence has been granted does not subsequently lead to the granting of a patent, the rights-holder shall refund the remuneration paid under this article to the licensee.
- 213) 강제실시규정 의회수정안 §10① The licensee shall be authorised to exploit the protected invention covered by the Union compulsory licence only under the following obligations:
- (a) the number of crisis-relevant products manufactured under the Union compulsory licence does not exceed the defined quantities and what is necessary to meet the needs of the Union;
- (b) the relevant activities are carried out solely for the supply of the crisis-relevant products in the Union market;
- (c) the products manufactured under the Union compulsory licence are clearly identified, through specific labelling or marking, as being manufactured and marketed pursuant to this Regulation.
- 214) 강제실시규정(안) §10①(f) before the marketing of the products manufactured under the Union compulsory licence, the licensee shall make available on a website the following information:
- (1) the quantities of the products manufactured under the Union compulsory licence per Member State of manufacturing;
- (2) the quantities of the products supplied under the Union compulsory licence per Member State of supply;
- (3) the distinguishing features of the products under the Union compulsory licence.
- 215) 강제실시규정 의회수정안 §10①(ca) a detailed account of the products produced under the Union compulsory licence;
- (cb) treat the information acquired in relation to the Union compulsory licence with utmost

권자와 상호 이익뿐 아니라 공익을 위해 선의의 의무와 상호 협력의 의무가 부여된다.²¹⁶⁾

실시권자가 상기의 의무를 이행하지 못하는 경우, EU 집행위원회는 강제실시권을 즉시 종료하거나 과징금 등을 부과할 수 있다.²¹⁷⁾ 또한, 지식재산권자는 실시권자가 강제실시권을 남용하고 있다는 증거에 입각하여 EU 부패방지국(European Anti-Fraud Office, OLAF)과 관련 회원국 정부부처에 강제실시권의 내용 및 조건 준수 여부를 확인할 수 있다.²¹⁸⁾

8 강제실시 제품의 수출 통제

강제실시권에 의해 생산된 제품은 EU 회원국 외의 지역으로 수출이 금지되며,²¹⁹⁾ 세관의 통제를 받게 된다. 세관 당국은 강제실시권에 관한 정보를 제공받아 세관 위험 관리 시스템을 통해 관리하게 되며, 강제실시권에 의해 생산된 제품이 확인된 경우 수출을 중단하고, 그 사실을 EU 집행위원회에 알리며, 해당 제품이 강제실시권에 의해 생산된 제품인지 지식재산권자의 의견을 구해 확인할 수 있다.²²⁰⁾

-
- confidentiality, refraining, in particular, from making trade secrets available to a third party without the consent of the Commission, which should inform and consult the rights-holder in this regard;
- (cc) implement all necessary measures to preserve the confidentiality of the rights-holder's trade secrets, as ordered by the Commission pursuant to Article 13a(3);
- (cd) do not use trade secrets disclosed pursuant to Article 13a(2) beyond the duration of the Union compulsory licence or for any other purpose than those considered as lawful uses under Article 13a(2);
- 216) 강제실시규정 의회수정안 §13① The relations between the rights-holder and the licensee who has been granted a Union compulsory licence shall act and cooperate with each other in good faith when performing rights and obligations under this Regulation.
- ② In compliance with the good faith obligation, the rights-holder and the licensee shall make their best efforts to fulfil the objective of the Union compulsory licence, taking into account each other's interests as well as the public interest.
- 217) 강제실시규정 의회수정안 §10② In the event of a failure by the licensee to fulfil the obligations laid down in paragraph 1 of this Article the Commission may:
- (a) immediately terminate the Union compulsory licence in accordance with Article 14(3); or
- (b) impose fines and periodic penalties on the licensee in accordance with Articles 15 and 16.
- 218) 강제실시규정 의회수정안 §10③ The European Anti-Fraud Office (OLAF) in cooperation with the relevant national authorities of the Member States may, at the request of the rights-holder or on its own initiative, and on the basis of sufficient elements of proof of misuse, request access to books and records kept by the licensee, for the purpose of checking whether the content and the conditions of the Union compulsory licence, and in general the provisions of this Regulation, have been complied with.
- 219) 강제실시규정(안) §11 The export of products manufactured under a Union compulsory licence is prohibited.
- 220) 강제실시규정(안) §12② Customs authorities shall rely on the Union compulsory licence and modifications thereof to identify products that may fall under the prohibition laid down in Article 11. For that purpose, risk information as regards each Union compulsory licence and any modification thereof shall be entered in the relevant customs risk management system. Customs authorities shall take such risk information into consideration when they carry out controls on products placed under the customs procedure 'export' in accordance with Articles 46 and 47 of Regulation (EU) No 952/2013.
- ③ Where customs authorities identify a product that may fall under the prohibition laid down in Article

세관에 의해 수출이 제한된 의심 제품에 대해 EU 집행위원회가 10영업일 이내에 수출 중단을 요청하지 않거나, EU 집행위원회가 해당 제품이 강제실시권에 의해 생산되지 않았음을 통보한 경우에만 수출 제한이 해제된다.²²¹⁾

EU 집행위원회가 해당 제품이 강제실시권에 의해 생산된 제품이라고 결정하는 경우, 해당 제품은 수출이 승인되지 아니하며, 이 사실은 해당 지식재산권자에게 알려야 한다.²²²⁾

위기 또는 비상 상황을 고려하여 적절한 경우 위반 제품을 수출업체의 비용으로 회원국에 공급할 수 있도록 하거나, 세관 당국이 폐기할 수 있도록 필요한 조치를 취할 수 있다.²²³⁾

9 영업비밀의 제공 및 이용

강제실시를 위해 영업비밀이 필요하다고 고려되는 경우, EU 집행위원회는 자문기구와 협의하에 필요한 범위 내에서 실시권자에게 지식재산권자가 영업비밀을 제공하도록 할 수 있으며, 이때 영업비밀은 강제실시권이 부여된 목적 내에서 위기 관련 제품의 제조에만 사용되도록 엄격하게 제한된다.²²⁴⁾ 영업비밀 제공에 대한 대가로 지식재산권자에게는 적절한 보상금이 지급된다.²²⁵⁾

- 11, they shall suspend its export. Customs authorities shall immediately notify the Commission of the suspension and provide it with all relevant information to enable it to establish whether the product was manufactured under a Union compulsory licence. To assess whether the suspended products correspond to the Union compulsory licence, the Commission may consult the relevant rights-holder.
- 221) 강제실시규정(안) §12④ Where the export of a product has been suspended in accordance with paragraph 3, the product shall be released for export provided that all the other requirements and formalities under Union or national law relating to such export have been fulfilled, and either of the following conditions is fulfilled:
- (a) the Commission has not requested the customs authorities to maintain the suspension within 10 working days after it was notified thereof;
 - (b) the Commission has informed the customs authorities that the product is not manufactured under a Union compulsory licence.
- 222) 강제실시규정(안) §12⑤ Where the Commission concludes that a product manufactured under a Union compulsory licence does not comply with the prohibition laid down in Article 11, customs authorities shall not authorise its release for export. The Commission shall inform the concerned rights-holder of such non-compliance.
- 223) 강제실시규정(안) §12⑥ Where the release for export of a product has not been authorised:
- (a) where appropriate in view of the crisis or emergency context, the Commission may require customs authorities to oblige the exporter to take specific actions at their own costs, including supplying them to designated Member States, if need be, after rendering them compliant with Union law.
 - (b) in all other cases, customs authorities may take any necessary measure to ensure that the product concerned is disposed of in accordance with national law consistent with Union law. Articles 197 and 198 of Regulation (EU) No 952/2013 shall apply accordingly.
- 224) 강제실시규정 의회수정안 §13a① Where necessary, the Commission shall decide, upon a reasoned request from the rights-holder or the licensee, or on its own initiative, on additional measures complementing the Union compulsory licence to ensure it achieves its objective as well as to facilitate and ensure the good collaboration between the rights-holder and the licensee.
- ② Where strictly necessary, the Commission shall request the disclosure of the rights-holder's trade

EU 집행위원회는 영업비밀의 비밀성을 유지하기 위해 필요하다고 합리적으로 판단되는 적절한 기술적·조직적 조치를 요구할 수 있으며, 이와 관련하여 비밀유지계약을 체결하거나 행동강령 등이 요구될 수 있다. 실시권자가 이러한 요구 조치를 실시하지 않는다면 조치가 이루어질 때까지 영업비밀 제공이 보류되거나 중단될 수 있다.²²⁶⁾

10 강제실시권의 검토 및 종료

지식재산권자 또는 실시권자는 강제실시권의 종료 또는 내용의 변경이 필요한 경우, EU 집행위원회에 강제실시권의 검토를 요청할 수 있다.²²⁷⁾ 강제실시권이 필요한 위기 또는 비상 상황이 더 이상 존재하지 않고 재발할 가능성이 없는 경우 또는 실시권자가 의무를 다하지 못하고 있는 경우에도 강제실시권은 종료된다.²²⁸⁾

이때 강제실시권을 종료하기 위해, EU 집행위원회는 자문기구 및 지식재산권자, 실시권자와 협의해야 하며, 강제실시권 종료에 앞서 충분한 유예 기간을 두어야 한다.²²⁹⁾ 유예 기간 동안 실

secrets to the licensee to the extent required to provide him with the necessary know-how to achieve the objective for which the Union compulsory licence is granted under this Regulation. The lawful uses of the trade secrets by the licensee shall be strictly limited to the manufacturing of the crisis-relevant products in view of fulfilling the objective for which the Union compulsory licence has been granted.
⑤ Where the Commission considers adopting additional measures as referred to in paragraphs 1 and 2, it shall consult the advisory body referred to in Article 6.

225) 강제실시규정 의회수정안 §13a④ Appropriate remuneration to the rights-holders in compensation for the disclosure of their trade secrets shall be granted in accordance with Directive (EU) 2016/943.

226) 강제실시규정 의회수정안 §13a③ Where the rights-holder is requested to disclose his trade secrets in accordance with paragraph 3, the Commission shall, prior to the disclosure of trade secrets, order the licensee to put in place all appropriate technical and organisational measures that the rights-holder reasonably identifies as necessary to preserve the confidentiality of trade secrets, in particular in relation to third parties, including, as appropriate, the use of model contractual terms, confidentiality agreements, strict access protocols, technical standards or the application of codes of conduct.
If the licensee fails to implement the necessary measures required by the Commission, the Commission may withhold or, as the case may be, suspend the disclosure of trade secrets until the situation is corrected by the licensee.

227) 강제실시규정(안) §14① The Commission shall review the Union compulsory licence upon reasoned request by the rights-holder or the licensee or on its own initiative and shall, where needed, modify the specifications referred to in Article 8 by means of an implementing act. Where necessary, the Union compulsory licence shall be modified to indicate the complete list of rights and rights-holders covered by the compulsory licence.

228) 강제실시규정(안) §14③ A Union compulsory licence may be terminated by the Commission by means of an implementing act where the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur or where the licensee fails to comply with the obligations laid down in this Regulation

229) 강제실시규정 의회수정안 §14④ When the Commission considers modifying, or terminating the Union compulsory licence, it shall consult the advisory body referred to in Article 6 as well as the rights-holders and licensees.

④ a When considering terminating the Union compulsory licence, the Commission shall ensure that a sufficient transitional period is put in place.

시권자는 자신이 소유 및 보관, 통제하고 있는 강제실시권 관련 제품을 처분해야 하며, 이때 지식재산권자와 협의하에 EU 집행위원회가 결정한 방식으로 전용할 수 있다.²³⁰⁾

11 과징금

EU 집행위원회는 지식재산권자와 실시권자가 의무를 다하지 아니한 경우 이전 사업연도의 총 매출액의 6%를 초과하지 않는 범위 내에서 의무 불이행에 따른 심각성, 재발 가능성, 위반 기간 등을 고려하여 과징금을 부과할 수 있다.²³¹⁾

또한, EU 집행위원회는 지식재산권자와 실시권자가 의무를 다하지 아니한 경우 이전 사업연도의 1일 평균 매출액의 5%를 초과하지 않는 범위 내에서 EU 집행위원회가 결정한 날부터 정기적인 과징금을 부과할 수도 있으며, 과징금 납부를 성실히 수행할 경우 최종 과징금의 일부를 감경할 수 있다.²³²⁾

230) 강제실시규정(안) §14⑤ When terminating the Union compulsory licence, the Commission may require that the licensee, within a reasonable period of time, arrange for any goods in its possession, custody, power or control to be redirected or otherwise disposed of in the manner determined by the Commission in consultation with the rights-holder and at the expense of the licensee.

231) 강제실시규정 의회수정안 §15① The Commission may by decision impose on the licensee or the rights-holder fines not exceeding 6 % of their respective total turnover in the preceding business year where, intentionally or negligently:

- (a) the licensee fails to comply with its obligations under Article 9(1) or Article 10(1);
- (b) the rights-holder or the licensee fail to comply with the principle of good faith and cooperation referred to in Article 13; or
- (c) the rights-holder or the licensee fail to comply with any obligation resulting from the additional measures complementing the Union compulsory licence as referred to in Articles 8(1)(h) and Article 13a(1) and (2), as specified in the relevant implementing act.

(ca) the licensee does not comply with the prohibition referred in Article 11;

② In fixing the amount of the fine, regard shall be had to the gravity, to the recurrence of the infringement and to the duration of the infringement.

232) 강제실시규정 의회수정안 §16① The Commission may, by decision, impose on the licensee or the rights-holder periodic penalty payments not exceeding 5 % of their respective average daily turnover in the preceding business year per day and calculated from the date appointed by the decision, in order to compel:

- (a) licensee to put an end to an infringement of its obligations under Article 10(1);
- (b) the licensee and the rights-holder to put an end to the infringement of Article 13; or
- (c) the rights-holder or the licensee to comply with any obligation resulting from the additional measures complementing the Union compulsory licence as referred to in Articles 8(1)(h) and Article 13a(1) and (2), as specified in the relevant implementing act.

(ca) the licensee to put an end to an infringement of the prohibition referred in Article 11;

② Where the licensee or the rights-holder have satisfied the obligation which the periodic penalty payment was intended to enforce, the Commission may fix the definitive amount of the periodic penalty payment at a figure lower than that which would arise under the original decision.

추가보호증명 관련 제·개정안



I 입법배경

현재의 SPC²³³⁾는 국가 단위에서만 실시되고 있는 상황에서 2023년 6월부터 UP 제도가 시행됨에 따라, 특허권 존속기간 연장제도인 SPC 관련 절차의 보완을 위해 관련 법률의 제·개정이 진행되고 있다.

현재의 SPC 제도는 회원국별로 단편화되어 있어 절차가 복잡하고 비용이 많이 들며, 법적 불확실성이 발생하는 반면, 새로운 제도는 중앙집중식 심사 절차의 도입을 통해, UP에 대해 단일 심사과정을 거쳐 동일한 SPC를 승인하는 것을 내용으로 한다.

따라서 현행 국가별 SPC와 관련된 규정을 개정하고, UP에 대한 SPC를 부여하는 규정을 신설하는 것이 SPC 관련 절차를 개선하기 위한 입법이다. 이에 현재의 의약품(Regulation (EC) No 469/2009)과 식물보호제(Regulation (EC) No 1610/96) 관련 2개의 규정을 개정하여 중앙집중식 심사 절차를 도입하고, 의약품과 식물보호제 관련 새로운 단일 SPC를 승인하는 2개의 새로운 규정(안)을 입법하고 있다.

II 입법경과

EU 집행위원회는 2023년 4월 27일, EU 단일시장의 단편화를 제거하고 효율성을 향상시켜 효과적이고 효율적인 특허 시스템을 만들어 매력적인 역내시장을 창출하고 EU의 경쟁력을 강화하기 위해 현행 SPC의 심사 절차를 개선하기 위한 입법안을 발의하였다. 동 입법안은 의약품과 식물보호제에 대한 중앙집중식 SPC 심사 절차를 도입하는 4개의 제·개정안으로 구성되어

233) 추가보호증명은 단일특허 신청 시 인체용·동물용 의약품, 식물보호제에 대해 특허보호기간을 최대 5년 연장하는 제도이다.

있다.²³⁴⁾

동 제·개정안의 발의에 앞서 EU 집행위원회는 2020년 11월, 지식재산권 행동계획을 통해, 현행 SPC 심사 절차는 EU 지식재산제도의 단절화 문제를 해결하는 데 개선이 필요한 절차로 UP 제도의 시행을 위해서는 중앙집중식 심사 절차가 필요하다고 하였다. 또한, 유럽제약전략 (COM(2020) 761 final)²³⁵⁾에서는 현행 국가 단위의 심사 절차는 제약산업의 경쟁력 측면에서 중복과 비효율 문제로 이어진다고 강조했다. 이에 EU 이사회 및 의회는 SPC 관련 심사 절차의 개선을 요구했다.

동 제·개정안은 EU 집행위원회에 의해 발의된 이후, 공중의견수렴 과정을 거쳐 EU 의회에서 1회독 과정에서 2023년 8월 12일에는 EESC 검토의견이 있었다.²³⁶⁾ EESC는 EU 집행위원회의 발의안이 EU 내 조화로운 특허 시스템을 구축하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되지만, 적절하고 투명한 접근 방식을 구체화할 필요가 있다고 하였다.

이후 2023년 10월 16일, JURI는 여러 절차적 측면을 수정할 것을 제안하는 수정안을 공개하였고, 이후 심사관의 이해관계 해소 등 수정의견을 반영하여 2024년 1월 24일 최종 수정안을 공개하였다.²³⁷⁾

EU 의회는 JURI에서 채택한 수정안을 2024년 2월 28일 채택하였고, EU 이사회에 의해 EU 의회 채택안이 승인될 경우 동 제·개정안은 EU 관보 게재 후 익일부터 효력이 발생될 예정이다.

234) ① Proposal for a regulation on the supplementary protection certificate for plant protection products (recast), ② Proposal for a regulation on the supplementary protection certificate for medicinal products (recast), ③ Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certificate for plant protection products, ④ Proposal for a regulation on the unitary supplementary certificate for medicinal products.

235) Pharmaceutical Strategy for Europe, 2020.11.25., <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:0761:FIN>, 최종방문일: 2024.06.03.>

236) EU 경제사회위원회 검토의견, EUR-Lex, 2023.8.12., <출처: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=eesc%3AEESC-2023-02306>, 최종방문일: 2024.06.03.>

237) Tiemo WÖLKEN, Revision of the legislation on supplementary protection certificates for plant protection products (RECAST) : In “A Europe Fit for the Digital Age”, LEGISLATIVE TRAIN, 2024.5.20., <출처: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-supplementary-protection-certificates> 최종방문일: 2024.06.03.>

1 의약품 추가보호증명규정(안)

1) 적용범위 및 대상

의약품 추가보호증명규정(안)은 EP 및 UP로 보호되는 의약품, 즉 인간이나 동물의 질병을 치료하거나 예방하기 위한 물질 등과 의약적 진단 또는 의학적 진단을 위해 인간이나 동물에게 투여할 수 있는 물질 등에 대한 단일 SPC의 신청 및 승인 등을 위한 절차를 규정하고 있다.²³⁸⁾

단일 SPC를 신청하기 위해서는 회원국에서 유효한 기본 특허가 있어야 하며, 해당 제품을 의약품으로 시장에 출시할 수 있는 유효한 허가가 있어야 하고, 해당 제품을 의약품으로 시장에 출시하기 위한 최초의 허가여야 한다.²³⁹⁾

기본 특허가 부여하는 보호의 한도 내에서, 단일 SPC가 부여하는 보호는 해당 의약품을 시장에 출시할 수 있는 허가를 받은 제품 및 단일 SPC가 만료되기 전에 허가를 받은 의약품으로 제품을 사용하는 경우에만 적용된다.²⁴⁰⁾

238) 의약품 추가보호증명규정(안) §1 This Regulation lays down rules on the unitary supplementary protection certificate ('unitary certificate') for medicinal products protected by a European patent with unitary effect and subject, prior to being placed on the market as a medicinal product, to an administrative authorisation procedure as laid down in Regulation (EC) No 726/2004, or Regulation (EU) 2019/6.

§2(1) 'medicinal product' means any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any substance or combination of substances which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals;

239) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §3① A unitary certificate shall be granted by the Office on the basis of a basic patent if, in each of the Member States in which that basic patent has unitary effect, at the date of the application, all of the following conditions are fulfilled:

(a) the product is protected by that basic patent in force;

(b) a valid authorisation to place the product on the market as a medicinal product has been granted in accordance with Directive .../... [2023/0132(COD)], with Regulation (EU) 2019/6, or with the centralised procedure under Regulation (EC) No 726/2004, as appropriate;

(c) the product has not already been the subject of a certificate, nor of a unitary certificate;

(d) the authorisation referred to in point (b) is the first authorisation to place the product on the market as a medicinal product.

240) 의약품 추가보호증명규정(안) §4 Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a unitary certificate shall extend only to the product covered by the authorisation to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorised before the expiry of the unitary certificate.

2) 단일 추가보호증명의 효력

단일 SPC는 기본 특허 보유자 및 해당 권리의 승계인에게 부여되며,²⁴¹⁾ 기본 특허와 같이 동일한 권리가 부여되어 기본 특허가 효력을 갖는 모든 회원국에서 동일한 효력을 가진다.²⁴²⁾ 다만, 제3국으로의 수출을 위한 의약품 또는 의약품 제조, 이를 위해 필수적인 관련 행위, 단일 인증서 만료 6개월 전부터 시작하여 만료 후 EU 회원국 시장에 출시할 목적으로 제품 또는 의약품을 보관하기 위한 제조 및 이를 위한 필수적인 관련 행위 등에 해당하는 경우에는 단일 SPC 소유자의 동의 없이 수행될 수 있는 행위에 해당하여 이에 대해서는 보호되지 아니한다.²⁴³⁾ 이때

241) 의약품 추가보호증명규정(안) §6① The unitary certificate shall be granted to the holder of the basic patent or to the successor in title of that holder.

② Notwithstanding paragraph 1, where a basic patent has been granted in respect of a product that is the subject of an authorisation held by a third party, a unitary certificate for that product shall not be granted to the holder of the basic patent without the consent of that third party.

242) 의약품 추가보호증명규정(안) §5① The unitary certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations, in all Member States in which the basic patent has unitary effect.

② A unitary certificate shall have a unitary character. It shall provide uniform protection and shall have equal effect in all Member States in which the basic patent has unitary effect. The unitary certificate may only be limited, transferred or revoked, or lapse, in respect of all those Member States.

243) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §5③ By way of derogation from paragraph 1 and in accordance with Regulation (EU) .../... [2023/0130(COD)], the unitary certificate shall not confer protection against certain acts which would otherwise require the consent of the unitary certificate holder, if all of the following conditions are met:

(a) the acts comprise any of the following:

(i) the making of a product, or a medicinal product containing that product, for the purpose of export to third countries; or

(ii) any related act that is strictly necessary for that making in the Union or for the actual export itself; or

(iii) making, no earlier than 6 months before the expiry of the unitary certificate, a product, or a medicinal product containing that product, for the purpose of storing it in the Member State of making in order to place that product, or a medicinal product containing that product, on the market of Member States after the expiry of the certificate; or

(iv) any related act that is strictly necessary for the making in the Union as referred to in point (iii), or for the actual storing itself, provided that such related act is carried out no earlier than 6 months before the expiry of the certificate.

(b) the maker, through appropriate and documented means, notifies the Office, and the competent industrial property office of the respective Member State, and informs the unitary certificate holder, of the information referred to in paragraph 6 no later than 3 months before the start date of the making in that Member State, or no later than 3 months before the first related act, prior to that making, that would otherwise be prohibited by the protection conferred by a unitary certificate, whichever is the earlier;

(c) if the information referred to in paragraph 6 of this Article changes, the maker notifies the Office and the competent industrial property office of the respective Member State, and informs the certificate holder, before those changes take effect;

(d) in the case of products, or medicinal products containing those products, made for the purpose of export to third countries, the maker ensures that a logo, in the form set out in Annex I, is affixed to the outer packaging of the product, or the medicinal product containing that product, referred to in point (a)(i) of this paragraph, and, where feasible, to its immediate packaging;

(e) the maker complies with paragraph 10 of this Article and, if applicable, with Article 31(4).

단순히 재포장, 재수출 또는 보관 목적으로 제품을 EU 시장으로 수입하는 행위는 이러한 예외에 해당하지 않는다.²⁴⁴⁾

3) 단일 추가보호증명의 신청

단일 SPC는 해당 제품을 의약품으로 시장에 출시하기 위해 유효한 허가를 받은 날로부터 6개월 이내에 신청되어야 한다.²⁴⁵⁾ 그럼에도 불구하고, 기본 특허에 단일 효력이 부여되기 전에 의약품 출시 허가를 받은 경우에는 기본 특허에 단일 효력이 부여된 날로부터 6개월 이내에 신청할 수 있다.²⁴⁶⁾ 보호기간 연장 신청은 단일 SPC 신청 시 또는 신청이 계류 중일 때 가능하며, 이미 부여된 경우에는 단일 SPC가 만료되기 2년 이내에 가능하다.²⁴⁷⁾

단일 SPC 신청에는 신청인의 성함과 주소 또는 대리인의 성함과 주소, 기본 특허의 등록번호 및 발명의 명칭, 의약품 출시의 유효한 허가에 대한 승인 번호 및 날짜 등을 신청서에 기재하여야 하며, 추가 연장 요청이 포함된 경우에는 소아용 의약품에 대한 임상시험계획(paediatric investigation plan)을 준수했음을 나타내는 진술서 사본 등을 사무국에 제출하여야 한다.²⁴⁸⁾

244) 의약품 추가보호증명규정(안) §5④ Paragraph 3 shall not apply to any act or activity carried out for the import of products, or medicinal products containing those products, into the Union merely for the purpose of repackaging, re-exporting or storing.

245) 의약품 추가보호증명규정(안) §8① The application for a unitary certificate shall be lodged within 6 months of the date on which the authorisation referred to in Article 3(1), point (b), to place the product on the market as a medicinal product was granted.

246) 의약품 추가보호증명규정(안) §8② Notwithstanding paragraph 1, where the authorisation to place the product on the market is granted before unitary effect is attributed to the basic patent, the application for a unitary certificate shall be lodged within 6 months of the date on which unitary effect is attributed to the basic patent.

247) 의약품 추가보호증명규정(안) §8③ The application for an extension of the duration may be lodged at the same time when lodging the application for a unitary certificate or when the application for the unitary certificate is pending and the appropriate requirements of Article 9(1), point (d), or Article 9(2), respectively, are fulfilled.

④ The application for an extension of the duration of a unitary certificate already granted shall be lodged not later than 2 years before the expiry of the unitary certificate.

248) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §9① The application for a unitary certificate shall contain the following: (a) a request for the grant of a unitary certificate, stating the following information:

(i) the name and address of the applicant;

(ii) if the applicant has appointed a representative, the name and address of that representative;

(iii) the number of the basic patent and the title of the invention;

(iv) the number and date of the first authorisation to place the product on the market, as referred to in Article 3(1), point (b) and, if this authorisation is not the first authorisation for placing the product on the market in the Union, the number and date of that authorisation;

(iva) information on any direct public financial support received for research related to the development of the product for which the SPC is requested.

(b) a copy of the authorisation to place the product on the market, as referred to in Article 3(1), point (b), in which the product is identified, containing in particular the number and date of the authorisation and the summary of the product characteristics listed in Article 11 of Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council or Article 35 of Regulation (EU) 2019/6;

사무국은 신청서의 형식과 제출서류가 구비되었는지 여부와 신청서 신청 기일을 준수했는지 여부, 신청 수수료가 지정된 기간 내에 납부되었는지 여부 등을 조사하고, 미비한 경우에는 정해진 기일 내에 필요한 조치를 취하도록 요청해야 한다.²⁴⁹⁾ 그럼에도 불구하고 이를 준수하지 못하는 경우에는 신청이 거부된다.²⁵⁰⁾

(c) where the authorisation referred to in point (b) is not the first authorisation for placing the product on the market as a medicinal product in the Union, information regarding the identity of the product thus authorised and the legal provision under which the authorisation procedure took place, together with a copy of the notice publishing the authorisation in the appropriate official publication or, in the absence of such a notice, any other document proving that the authorisation has been issued, the date on which it was issued and the identity of the product authorised.

(d) where the application for a unitary certificate for a medicinal product includes a request for an extension of the duration:

(da) where applicable, the consent of the third party referred to in Article 6(2) of this Regulation.

(i) a copy of the statement indicating compliance with an agreed completed paediatric investigation plan as referred to in Article 36(1) of Regulation (EC) No 1901/2006;

(ii) where necessary, in addition to the copy of the authorisation to place the product on the market as referred to in point (b), proof of possession of authorisations to place the product on the market of all other Member States, as referred to in Article 36(3) of Regulation (EC) No 1901/2006.

② Where an application for a unitary certificate is pending, an application for an extension of the duration in accordance with Article 8(3) shall include the documents referred to in paragraph 1, point (d) of this Article and a reference to the application for a certificate already lodged.

③ The application for an extension of the duration of a unitary certificate already granted shall contain the documents referred to in paragraph 1, point (d), and a copy of the certificate already granted.

④ The applications referred to in this Article shall be filed by using specific application forms.

The Commission is empowered to adopt implementing acts laying down rules on the application form to be used. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 55.

§10 The application for a unitary certificate and, where applicable, the application for an extension of the duration of a unitary certificate, shall be lodged in electronic form with the Office.

The Office shall put the necessary arrangements in place in order to ensure that exchanges of data and information are done electronically and that the commercially confidential nature of the information exchanged is protected. Such arrangements shall be without prejudice to the provisions on regulatory protection.

249) 의약품 추가보호증명규정(안) §11① The Office shall examine the following:

(a) whether the application for a unitary certificate complies with Article 9;

(b) whether the application complies with Article 8;

(c) whether the application fee referred to in Article 31(1) has been paid within the prescribed period.

② Where the centralised application does not satisfy the requirements referred to in paragraph 1, the Office shall request the applicant to take the measures necessary to satisfy those requirements, and shall set a deadline for such compliance.

③ Where the fee referred to in paragraph 1, point (c), has not been paid or has not been paid in full, the Office shall inform the applicant accordingly.

250) 의약품 추가보호증명규정(안) §11④ If the applicant does not satisfy the requirements referred to in paragraph 1 within the deadline referred to in paragraph 2, the Office shall reject the application for a unitary certificate.

4) 신청서의 심사

신청서의 형식과 제출서류가 구비되었는지 여부와 신청서 신청 기일을 준수했는지 여부, 신청 수수료가 지정된 기간 내에 납부되었는지 여부 등에 있어 하자가 없는 경우 신청이 접수된 후 5 영업일 이내에 등록부에 게시되며,²⁵¹⁾ 심사가 시작된다. 신청서가 게시된 후 제한된 기간 내에 제3자는 해당 신청서에 관한 서면 의견서를 제출할 수 있다.²⁵²⁾

신청서에 대한 심사는 사무국의 요청에 따라, 관할국가기관(competent national authority)이 지정되고, 지정된 관할국가기관은 심사관을 지정하여 심사를 실시하게 된다.²⁵³⁾

사무국은 단일 SPC의 부여와 관련하여 합리적인 이유를 심사 의견으로 제시해야 하며, 심사 의견은 전자적으로 신청인에게 통지되고 등록부에 게시해야 된다.²⁵⁴⁾ 일반적으로 심사 의견은 신청서가 등록부에 게시된 후 6개월 이내에 완료되어야 하며, 신속 심사 요청이 있는 경우에는 4개월 이내에 완료되어야 한다.²⁵⁵⁾

251) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §12 If the application for a unitary certificate complies with Article 11(1), or if an application for an extension of the duration of a unitary certificate complies with Article 9(3), the Office shall publish the application in the Register without undue delay and no later than five working days after the application was lodged.

252) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §14① Any natural or legal person may submit written observations to the Office concerning the eligibility for supplementary protection of the product to which the application relates, in one or more of the Member States in which the basic patent has unitary effect. Such written observations shall be submitted to the Office electronically.

의약품 추가보호증명규정(안) §14② A natural or legal person that has submitted the written observations in accordance with paragraph 1 shall not be a party to the proceedings.

의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §14③ Third party observations shall be submitted within 3 months after publication of the application in the Register.

Whenever the expedited procedure applies in accordance with Article 13(5a), observations shall be submitted within six weeks after publication of the application in the Register.

의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §14④ Any observations by a third party shall be submitted electronically in one of the official languages of the Union and state the grounds on which they are based.

⑤ Any observations by a third party shall be notified to the applicant. The applicant may comment on the observations within a time limit set by the Office.

253) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §16① On a request made to the Office, any competent national authority may be appointed by the Office as a participating office in the examination procedure. Once a competent national authority is appointed in accordance with this Article, that authority shall designate one or more examiners to be involved in the examination of one or more applications for unitary certificates based on relevant expertise and sufficient experience required for the centralised examination procedure.

254) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §13③ Where the application for a unitary certificate and the product to which it relates does not comply with Articles 3 and 6(2) in respect of one or more of those Member States, the Office shall issue a reasoned negative examination opinion on the grant of a unitary certificate. The Office shall notify that opinion to the applicant via the electronic platform and publish it in the Register without undue delay.

④ The Office shall translate the examination opinion in the official languages of all designated Member States. The Office may use verified machine translation to that effect. The Office shall publish the examination opinion in the Register as soon as possible after it is issued.

255) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §13⑤a The Office shall issue an examination opinion within six

심사 의견이 공개되고 2개월 이내에 누구든지 해당 의견에 대해 반대 의견을 제출할 수 있으며, 이때 이의신청은 기본 특허가 회원국에서 효력이 없을 경우에만 가능하다.²⁵⁶⁾

5) 보호기간의 연장과 종료

단일 인증서는 기본 특허의 법적 기간 종료일, 즉 해당 특허 출원일로부터 20년이 되는 날에 기본 특허 출원이 접수된 날과 역내시장 출시에 대한 최초 승인일 사이에 경과한 기간에 5년의 기간을 단축한 기간 동안 효력이 발생하며, 단일 인증서의 기간은 효력이 발생한 날로부터 5년을 초과할 수 없고, 규정 (EC) No 1901/2006 제36조²⁵⁷⁾가 적용되는 경우 6개월이 연장된다.²⁵⁸⁾

months of publication of the application for a unitary certificate. Without prejudice to Articles 14, 25 and 28, whenever duly justified for reasons of urgency, the applicant may submit a request for an expedited procedure. Where the request for an expedited examination procedure is deemed justified, the Office shall issue an examination opinion within four months from the publication of the application for a unitary certificate.

256) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §15 The Commission is empowered to adopt implementing acts laying down rules on procedures relating to the filing, and procedures regarding the way in which examination panels examine applications for unitary certificates and prepare examination opinions, as well as the issuance of examination opinions by the Office in electronic form. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 55.

257) Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 Article 36

1. Where an application under Article 7 or 8 includes the results of all studies conducted in compliance with an agreed paediatric investigation plan, the holder of the patent or supplementary protection certificate shall be entitled to a six-month extension of the period referred to in Articles 13(1) and 13(2) of Regulation (EEC) No 1768/92.

The first subparagraph shall also apply where completion of the agreed paediatric investigation plan fails to lead to the authorisation of a paediatric indication, but the results of the studies conducted are reflected in the summary of product characteristics and, if appropriate, in the package leaflet of the medicinal product concerned.

2. The inclusion in a marketing authorisation of the statement referred to in Article 28(3) shall be used for the purposes of applying paragraph 1 of this Article.

3. Where the procedures laid down in Directive 2001/83/EC have been used, the six-month extension of the period referred to in paragraph 1 shall be granted only if the product is authorised in all Member States.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall apply to products that are protected by a supplementary protection certificate under Regulation (EEC) No 1768/92, or under a patent which qualifies for the granting of the supplementary protection certificate. They shall not apply to medicinal products designated as orphan medicinal products pursuant to Regulation (EC) No 141/2000.

5. In the case of an application under Article 8 which leads to the authorisation of a new paediatric indication, paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the applicant applies for, and obtains, a one-year extension of the period of marketing protection for the medicinal product concerned, on the grounds that this new paediatric indication brings a significant clinical benefit in comparison with existing therapies, in accordance with Article 14(11) of Regulation (EC) No 726/2004 or the fourth subparagraph of Article 10(1) of Directive 2001/83/EC.

258) 의약품 추가보호증명규정(안) §20① The unitary certificate shall take effect at the end of the lawful term of the basic patent, namely on the twentieth anniversary of the filing date of the application for that

즉, UP와 단일 SPC 보유자는 해당 의약품이 EU 시장에 출시된 시점부터 기존과 동일하게 최대 15년간 독점권을 가지게 되며, 소아용 의약품의 경우 6개월이 연장될 수 있어 최대 15년 6개월 간 독점권을 가질 수 있다는 것이다.

SPC에 따른 보호기간이 종료되는 경우 외에도 연차료를 납부하지 않거나 의약품의 시장 출시에 대한 유효한 허가가 철회되었거나 기본 특허가 취소 또는 무효될 경우 SPC가 취소 또는 무효된다.²⁵⁹⁾

6) 추가보호증명서의 무효 심판

SPC가 적법하게 발급되지 않았거나 기본 특허가 무효 또는 취소되는 등의 사유가 있는 경우, 누구든지 무효를 위해 신청할 수 있다.²⁶⁰⁾ 이때 SPC에 대한 무효 청구는 동일한 사안에 대해 관할법원에 의한 확정 판결이 있지 아니한 경우에만 가능하다.²⁶¹⁾ 무효 청구 신청서는 서면으로

patent, for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for the basic patent was lodged and the date of the first authorisation to place the product on the market in the Union, reduced by a period of 5 years.

② The duration of the unitary certificate may not exceed 5 years from the date on which it takes effect.

③ The periods laid down in paragraphs 1 and 2 shall be extended by 6 months in the case where Article 36 of Regulation (EC) No 1901/2006 applies. In that case, the duration of the period laid down in paragraph 1 of this Article may be extended only once.

259) 의약품 추가보호증명규정(안) §21 The unitary certificate shall lapse in any of the following events:

(a) at the end of the period provided for in Article 20;

(b) if the unitary certificate holder surrenders it;

(c) if the annual fee laid down in accordance with Article 31(3) is not paid in time;

(d) if and as long as the product covered by the unitary certificate may no longer be placed on the market following the withdrawal of the appropriate authorisation to place on the market in accordance with Regulation (EC) No 726/2004 or Regulation (EU) 2019/6.

For the purposes of the first subparagraph, point (d), the Office may decide on the lapse of the certificate either of its own motion or at the request of a third party.

의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §22 The unitary certificate shall be invalid in any of the following events:

(a) the certificate was granted contrary to Articles 3 and 6(2);

(b) the basic patent has lapsed before its lawful term expires;

(c) the basic patent is revoked or limited to the extent that the product for which the unitary certificate was granted would no longer be protected by the claims of the basic patent or, after the basic patent has expired, grounds for revocation exist which would have justified such revocation or limitation.

260) 의약품 추가보호증명규정(안) §23① Any person may file with the Office an application for a declaration of invalidity of a unitary certificate.

② An application for a declaration of invalidity may only be filed on the grounds that one or more of the conditions set out in Article 22 are not fulfilled for one or more of the Member States in which the basic patent has unitary effect.

261) 의약품 추가보호증명규정(안) §23⑥ An application for a declaration of invalidity shall be inadmissible where an application relating to the same subject matter and cause of action, and involving the same parties, has been adjudicated on its merits, either by the Office or by a competent court as referred to in Article 24, and the decision of the Office or that court on that application has acquired the authority of a final decision.

제출되어야 하며, 신청서에는 무효 대상인 SPC와 보유자(또는 대리인), 제품 등이 식별되어야 하고, 무효 사유에 대한 설명이 포함되어야 한다.²⁶²⁾

SPC에 대한 무효 심판은 사무국에서 설치한 무효심판부(invalidation panel)에서 하며, 무효심판부 구성 시 해당 SPC 심사관 및 이의 또는 항소 절차에 참여한 심사관은 배제된다.²⁶³⁾

무효 신청서가 접수된 경우 사무국은 해당 사실을 등록부에 게시함과 동시에 SPC 보유자에게 알리고, 6개월 이내에 해당 사안에 대한 결정을 내려야 한다.²⁶⁴⁾ 무효심판부에 의해 SPC가 무효로 선언된 경우에는 처음부터 SPC의 효력이 없는 것으로 간주된다.²⁶⁵⁾ 다만, 무효심판부는 무효 신청의 요건을 준수하지 못한 무효 신청에 대해서는 이를 기각하고 신청인에게 통지하며, 이러한 사실을 무효 신청서에 대한 사본을 첨부하여 SPC 보유자에게 알려야 한다.²⁶⁶⁾ 또한, 해당 SPC에 대해 회원국 관할법원에서 소송 중인 경우에는 무효 심판 절차는 중지된다.²⁶⁷⁾

262) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §23③ An application for a declaration of invalidity shall be filed electronically and shall specify the grounds on which it is made. It shall not be considered as duly filed until the related fee has been paid.

의약품 추가보호증명규정(안) §23④ The application for a declaration of invalidity shall contain:

(a) the references of the unitary certificate against which that application is filed, the name of its holder, and the identification of the product;

(b) the particulars of the person referred to in paragraph 1 ('applicant') and, where applicable, of its representative;

(c) a statement of the grounds on which the application for a declaration of invalidity is based.

263) 의약품 추가보호증명규정(안) §23⑤ The application for a declaration of invalidity shall be examined by an invalidation panel set up by the Office in accordance with the rules applicable to examination panels. However, the invalidation panel shall not include any examiner previously involved in the examination panel that examined the unitary certificate application, nor, the case being, any examiner involved in possible related opposition proceedings, nor in related appeal proceedings.

264) 의약품 추가보호증명규정(안) §23⑨ Where the application for a declaration of invalidity is not rejected as inadmissible, the Office shall promptly transmit that application to the holder of the unitary certificate, and shall publish it in the Register. If several applications for a declaration of invalidity have been filed, the Office shall promptly communicate them to the other applicants.

⑩ The Office shall issue a decision on the application for a declaration of invalidity within 6 months, unless the complexity of the case requires a longer period.

265) 의약품 추가보호증명규정(안) §23⑫ The unitary certificate shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in this Regulation, to the extent that it has been declared invalid.

266) 의약품 추가보호증명규정(안) §23⑦ If the invalidation panel notes that the application for a declaration of invalidity does not comply with paragraphs 2, 3 or 4, it shall reject that application as inadmissible, and communicate this to applicant.

⑧ The decision to reject an application for a declaration of invalidity as inadmissible shall be communicated to the holder of the unitary certificate, together with a copy of that application.

267) 의약품 추가보호증명규정(안) §24④ The competent court of a Member State with which a counterclaim for a declaration of invalidity of the unitary certificate has been filed shall not proceed with the examination of the counterclaim, until either the interested party or the court has informed the Office of the date on which the counterclaim was filed. The Office shall record that information in the Register. If an application for a declaration of invalidity of the unitary certificate had already been filed before the Office before the counterclaim was filed, the court shall be informed thereof by the Office and stay the proceedings until the decision on the application is final or the application is withdrawn.

7) 단일 또는 국가 추가보호증명 절차로의 전환

단일 SPC 신청이 아직 계류 중인 동안 기본 특허의 단일 효력이 취소되는 경우에는 해당 신청의 소유자는 해당 신청을 중앙집중식 SPC 신청으로 전환할 것을 요청할 수 있으며, 단일 SPC가 부여된 후 기본 특허의 단일 효력이 취소되는 경우에는 해당 SPC의 소유자는 해당 단일 SPC를 국가 SPC로 전환할 것을 요청할 수 있다.²⁶⁸⁾ 이때 전환 신청은 기본 특허의 단일 효력 취소 통지 후 3개월 이내에 이뤄져야 한다.²⁶⁹⁾

8) 항소

SPC 신청 및 무효 절차에 의해 불이익을 받은 당사자는 2개월 이내에 항소를 제기할 수 있으며, 이 기간 동안 이의제기가 없는 경우에는 이의제기 기간 종료 후 익일부터 그 효력이 발생하게 된다.²⁷⁰⁾

항소를 제기할 경우 결정 통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 항소 사유와 그 사유를 뒷받침하는 증거를 명시한 서면 진술서를 제출해야 하며, 사무국은 이에 대해 3개월 이내에 응답해야 하고, 항소 진술서 제출일로부터 6개월 이내에 구술 심리 일정을 정해야 한다. 항소에 대한 결정은 구술 심리일 또는 항소 진술서에 대한 답변서 제출일로부터 3개월 이내에 이뤄진다.²⁷¹⁾

268) 의약품 추가보호증명규정(안) §27① Where the unitary effect of the basic patent is revoked while the application for a unitary certificate is still pending, the holder of that application may, subject to a fee, request the conversion of that application into a centralised application for certificates.

② Where the unitary effect of the basic patent is revoked after the unitary certificate has been granted, the holder of that certificate may, subject to a fee, request the conversion of that unitary certificate into national certificates.

269) 의약품 추가보호증명규정(안) §27③ A request for conversion may be filed with the Office within 3 months after notification of the revocation of the unitary effect of the basic patent.

270) 의약품 추가보호증명규정(안) §28① Any party to proceedings under this Regulation, adversely affected by a decision of the Office, including the adoption of an examination opinion, may appeal the decision to the Boards of Appeal.

② The filing of the appeal shall have suspensive effect. A decision of the Office that has not been contested shall take effect on the day following the date of expiry of the appeal period referred to in paragraph 3.

의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §28③ Notice of appeal shall be filed electronically at the Office within 2 months of the date of notification of the decision. The notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid. In case of an appeal, a written statement setting out the grounds of appeal, including the evidence supporting those grounds, shall be filed electronically within three months of the date of notification of the decision.

Any reply to the statement of grounds of appeal shall be submitted in writing no later than three months from the date of the filing of the statement of grounds of appeal. The Office shall, where applicable, fix a date for oral proceedings within three months of the filing of the reply or within six months following the filing of the statement of grounds of appeal, whichever is earlier. The Office shall issue a written decision within three months of the date of the oral hearing or of the filing of the reply to the statement of grounds of appeal, as applicable.

271) 의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §28③ Notice of appeal shall be filed electronically at the Office within

3명 또는 5명으로 구성(2명은 법적 자격 필요)되는 항소위원회²⁷²⁾는 항소의 허용 여부를 검토한 후 항소 여부를 결정하며, 항소로 인해 SPC에 대한 심사 의견과 일치하지 않는 결정이 내려지는 경우, 항소위원회의 결정은 심사 의견을 무효화하거나 변경하게 된다.²⁷³⁾ 이때 항소위원회의 결정이 필수 절차 요건 위반, 유럽연합의 기능에 관한 조약(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) 위반, 본 규정의 적용 또는 권한 남용에 해당한다고 판단되는 당사자는 항소위원회 결정에 대해 해당 결정 통지일로부터 2개월 이내에 EU 관할법원에 소송을 제기할 수 있다.²⁷⁴⁾

2 식물보호제 추가보호증명규정(안)

1) 적용범위 및 대상

식물보호제 추가보호증명규정(안)은 EP 및 UP로 보호되는 식물보호제, 즉 해로운 유기체로부터 식물 또는 식물 제품을 보호하거나 그러한 유기체의 작용을 방지하는 제품, 식물 성장 조절제와 같은 영양분이 아닌 식물의 성장 과정에 영향을 미치는 제품, 방부제 관련 규정을 적용받지 않는 식물성 제품을 보존하는 제품, 해로운 식물을 제거하고 제품 등에 대한 단일 SPC의 신청

2 months of the date of notification of the decision. The notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid. In case of an appeal, a written statement setting out the grounds of appeal, including the evidence supporting those grounds, shall be filed electronically within three months of the date of notification of the decision.

Any reply to the statement of grounds of appeal shall be submitted in writing no later than three months from the date of the filing of the statement of grounds of appeal. The Office shall, where applicable, fix a date for oral proceedings within three months of the filing of the reply or within six months following the filing of the statement of grounds of appeal, whichever is earlier. The Office shall issue a written decision within three months of the date of the oral hearing or of the filing of the reply to the statement of grounds of appeal, as applicable.

272) 의약품 추가보호증명규정(안) §29② A Board of Appeal in matters regarding unitary certificates shall consist of three members, at least two of whom are legally qualified. Where the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires, it may call up to two further members for that case.

273) 의약품 추가보호증명규정(안) §28④ Following an examination of admissibility of the appeal, the Boards of Appeal shall decide on the merits of the appeal.

의약품 추가보호증명규정 의회채택안 §28⑤ Where an appeal results in a decision which is not in line with the examination opinion, the decision of the Boards shall annul or alter the opinion.

274) 의약품 추가보호증명규정(안) §28⑥ An action may be brought before the General Court of the European Union against a decision of the Boards of Appeal in relation to appeals, within 2 months of the date of notification of that decision, on grounds of infringement of an essential procedural requirement, infringement of the Treaty on the Functioning of the European Union, infringement of this Regulation or of any rule of law relating to their application or misuse of power. The action shall be open to any party to proceedings before the Board of Appeal adversely affected by its decision. The General Court shall have jurisdiction to annul or to alter the contested decision.

및 승인 등을 위한 절차를 규정하고 있다.²⁷⁵⁾

단일 SPC를 신청하기 위해서는 회원국에서 유효한 기본 특허가 있어야 하며, 해당 제품을 식물보호제로 시장에 출시할 수 있는 유효한 허가가 있어야 하고, 해당 제품을 식물보호제로 시장에 출시하기 위한 최초의 허가여야 한다.²⁷⁶⁾

기본 특허가 부여하는 보호의 한도 내에서, 단일 SPC가 부여하는 보호는 해당 식물보호제를 시장에 출시할 수 있는 허가를 받은 제품 및 단일 SPC가 만료되기 전에 허가를 받은 식물보호제로 제품을 사용하는 경우에만 적용된다.²⁷⁷⁾

2) 단일 추가보호증명의 효력

단일 SPC는 기본 특허 보유자 및 해당 권리의 승계인에게 부여되며,²⁷⁸⁾ 기본 특허와 같이 동일한 권리가 부여되어 기본 특허가 효력을 갖는 모든 회원국에서 동일한 효력을 가진다.²⁷⁹⁾

275) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §1 This Regulation lays down rules on the unitary supplementary protection certificate ('unitary certificate') for plant protection products protected by a European patent with unitary effect and subject, prior to being placed on the market as a plant protection product, to an administrative authorisation procedure as laid down in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council.

§2(1) 'plant protection products' means active substances and preparations containing one or more active substances, put up in the form in which they are supplied to the user, intended to:

- (a) protect plants or plant products against all harmful organisms or prevent the action of such organisms, in so far as such substances or preparations are not otherwise defined below;
- (b) influence the life processes of plants, other than as a nutrient (e.g. plant growth regulators);
- (c) preserve plant products, in so far as such substances or products are not subject to special Council or Commission provisions on preservatives;
- (d) destroy undesirable plants;
- (e) destroy parts of plants, check or prevent undesirable growth of plants;

276) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §3① A unitary certificate shall be granted by the Office on the basis of a basic patent if, in each of the Member States in which that basic patent has unitary effect, at the date of the application, all of the following conditions are fulfilled:

- (a) the product is protected by that basic patent in force;
- (b) a valid authorisation to place the product on the market as a plant protection product has been granted in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 in at least one of the Member States in which that basic patent has unitary effect;
- (c) the product has not already been the subject of a certificate, nor of a unitary certificate;
- (d) the authorisation referred to in point (b) is the first authorisation to place the product on the market as a plant protection product.

277) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §4 Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a unitary certificate shall extend only to the product covered, in each of the Member States in which that basic patent has unitary effect, by an authorisation to place the corresponding plant protection product on the market and for any use of the product as a plant protection product that has been authorised before the expiry of the unitary certificate.

278) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §6① The unitary certificate shall be granted to the holder of the basic patent or to the successor in title of that holder.

② Notwithstanding paragraph 1, where a basic patent has been granted in respect of a product that is the subject of an authorisation held by a third party, a unitary certificate for that product shall not be granted to the holder of the basic patent without the consent of that third party.

279) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §5① The unitary certificate shall confer the same rights as conferred by

3) 단일 추가보호증명의 신청

단일 SPC는 해당 제품을 식물보호제로 시장에 출시하기 위해 유효한 허가를 받은 날로부터 6개월 이내에 신청되어야 한다.²⁸⁰⁾ 그럼에도 불구하고, 기본 특허에 단일 효력이 부여되기 전에 식물보호제 출시 허가를 받은 경우에는 기본 특허에 단일 효력이 부여된 날로부터 6개월 이내에 신청할 수 있다.²⁸¹⁾

단일 SPC 신청에는 신청인의 성함과 주소 또는 대리인의 성함과 주소, 기본 특허의 등록번호 및 발명의 명칭, 식물보호제 출시의 유효한 허가에 대한 승인 번호 및 날짜 등을 신청서에 기재하여야 한다.²⁸²⁾

the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations, in all Member States in which the basic patent has unitary effect.

② A unitary certificate shall have a unitary character. It shall provide uniform protection and shall have equal effect in all Member States in which the basic patent has unitary effect. The unitary certificate may only be limited, transferred or revoked, or lapse, in respect of all those Member States.

280) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §8① The application for a unitary certificate shall be lodged within 6 months of the date on which the first authorisation referred to in Article 3(1), point (b), to place the product on the market as a plant protection product was granted in one of the Member States in which the basic patent has unitary effect.

281) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §8② Notwithstanding paragraph 1, where an authorisation to place the product on the market are granted in a Member State in which the basic patent has unitary effect, before unitary effect is attributed to the basic patent, the application for a unitary certificate shall be lodged within 6 months of the date on which unitary effect is attributed to the basic patent.

282) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §9① The application for a unitary certificate shall contain the following:

(a) a request for the grant of a unitary certificate, stating the following information:

(i) the name and address of the applicant;

(ii) if the applicant has appointed a representative, the name and address of that representative;

(iii) the number of the basic patent and the title of the invention;

(iv) the number and date of the first authorisation to place the product on the market, as referred to in Article 3(1), point (b), and, if this authorisation is not the first authorisation for placing the product on the market in the Union, the number and date of that authorisation;

(b) a copy of the authorisation to place the product on the market, as referred to in Article 3(1), point (b), in which the product is identified, containing in particular the number and date of the authorisation and the summary of the product characteristics listed in Part A, Section 1, points 1.1 to 1.7, of Commission Regulation 283/2013 or Part B, Section 1, points 1.1 to 1.4.3, of that Regulation or in equivalent national laws of the Member State in which the application was lodged;

(c) where the authorisation referred to in point (b) is not the first authorisation for placing the product on the market as a medicinal product in the Union, information regarding the identity of the product thus authorised and the legal provision under which the authorisation procedure took place, together with a copy of the notice publishing the authorisation in the appropriate official publication or, in the absence of such a notice, any other document proving that the authorisation has been issued, the date on which it was issued and the identity of the product authorised.

(ca) where applicable, the consent of the third party referred to in Article 6(2) of this Regulation.

식물보호제 추가보호증명규정(안) §10② The application referred to in this Article shall be filed by using a specific application form.

The Commission is empowered to adopt implementing acts laying down rules on the application form to be used. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 50.

사무국은 신청서의 형식과 제출서류가 구비되었는지 여부와 신청서 신청 기일을 준수했는지 여부, 신청 수수료가 지정된 기간 내에 납부되었는지 여부 등을 조사하고, 미비한 경우에는 정해진 기일 내에 필요한 조치를 취하도록 요청해야 한다.²⁸³⁾ 그럼에도 불구하고 이를 준수하지 못하는 경우에는 신청이 거부된다.²⁸⁴⁾

4) 신청서의 심사

신청서의 형식과 제출서류가 구비되었는지 여부와 신청서 신청 기일을 준수했는지 여부, 신청 수수료가 지정된 기간 내에 납부되었는지 여부 등에 있어 하자가 없는 경우 신청서는 등록부에 게시되며,²⁸⁵⁾ 심사가 시작된다. 신청서가 게시된 후 제한된 기간 내에 제3자는 해당 신청서에 관한 서면 의견서를 제출할 수 있다.²⁸⁶⁾

신청서에 대한 심사는 사무국의 요청에 따라, 관할국가기관이 지정되고, 지정된 관할국가기관은 심사관을 지정하여 심사를 실시하게 된다.²⁸⁷⁾

-
- 식물보호제 추가보호증명규정(안) §10 The application for a unitary certificate shall be lodged with the Office.
- 283) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §11① The Office shall examine the following:
- (a) whether the application for a unitary certificate complies with Article 9;
 - (b) whether the application complies with Article 8;
 - (c) whether the application fee referred to in Article 29(1) has been paid within the prescribed period.
- ② Where the centralised application does not satisfy the requirements referred to in paragraph 1, the Office shall request the applicant to take the measures necessary to satisfy those requirements, and shall set a deadline for such compliance.
- ③ Where the fee referred to in paragraph 1, point (c), has not been paid or has not been paid in full, the Office shall inform the applicant accordingly.
- 284) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §11④ If the applicant does not satisfy the requirements referred to in paragraph 1 within the deadline referred to in paragraph 2, the Office shall reject the application for a unitary certificate.
- 285) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §12 If the application for a unitary certificate complies with Article 11(1), the Office shall publish the application in the Register without undue delay.
- 286) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §14① Any natural or legal person may submit written observations to the Office concerning the eligibility for supplementary protection of the product to which the application relates, in one or more of the Member States in which the basic patent has unitary effect.
- ② A natural or legal person that has submitted the written observations in accordance with paragraph 1 shall not be a party to the proceedings.
 - ③ Third party observations shall be submitted within 3 months after publication of the application in the Register.
 - ④ Any observations by a third party shall be submitted in writing in one of the official languages of the Union and state the grounds on which they are based.
 - ⑤ Any observations by a third party shall be notified to the applicant. The applicant may comment on the observations within a time limit set by the Office.
- 287) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §16① On a request made to the Office, any competent national authority may be appointed by the Office as a participating office in the examination procedure. Once a competent national authority is appointed in accordance with this Article, that authority shall designate one or more examiners to be involved in the examination of one or more applications for unitary certificates based on relevant expertise and sufficient experience required for the centralised

사무국은 단일 SPC의 부여와 관련하여 합리적인 이유를 심사 의견으로 제시해야 하며, 심사 의견은 신청인에게 통지되어야 하고 등록부에 게시해야 된다.²⁸⁸⁾

심사 의견이 공개되고 2개월 이내에 누구든지 해당 의견에 대해 반대 의견을 제출할 수 있으며, 이때 이의신청은 기본 특허가 회원국에서 효력이 없을 경우에만 가능하다.²⁸⁹⁾

examination procedure.

288) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §13② Where the application for a unitary certificate and the product to which it relates comply with Articles 3 and 6(2) for each of the Member States referred to in paragraph 1, the Office shall issue a reasoned positive examination opinion in respect of the grant of a unitary certificate. The Office shall notify that opinion to the applicant and publish it in the Register without undue delay.

③ Where the application for a unitary certificate and the product to which it relates does not comply with Articles 3 and 6(2) in respect of one or more of those Member States, the Office shall issue a reasoned negative examination opinion on the grant of a unitary certificate. The Office shall notify that opinion to the applicant and publish it in the Register without undue delay.

289) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §15① Within a period of 2 months following the publication of the examination opinion in respect of an application for a unitary certificate, any person ('opponent') may file with the Office a notice of opposition to that opinion.

② Opposition may only be filed on the grounds that one or more of the conditions set out in Article 3 are not fulfilled for one or more of the Member States in which the basic patent has unitary effect.

③ Opposition shall be filed in writing, and shall specify the grounds on which it is made. It shall not be considered as duly filed until the opposition fee has been paid.

식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §15④ The notice of opposition shall contain:

(a) the references of the unitary certificate application against which opposition is filed, the name of its holder, and the identification of the product;

(b) the particulars of the opponent and, where applicable, of its representative;

(c) a statement of the extent to which the examination opinion is opposed, and of the grounds on which the opposition is based.

(ca) any evidence the opponent relies on in support of the opposition.

식물보호제 추가보호증명규정(안) §15⑤ The opposition shall be examined by an opposition panel set up by the Office in accordance with the rules applicable to examination panels as referred to in Article 17. However, the opposition panel shall not include any examiner previously involved in the examination panel that examined the unitary certificate application.

식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §15⑥ If the opposition panel notes that the notice of opposition does not comply with paragraphs 2, 3 or 4, it shall reject the opposition as inadmissible, and communicate its decision as well as the reasoning for its decision to the opponent, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition filing period referred to in paragraph 1.

식물보호제 추가보호증명규정(안) §15⑦ The decision to reject an opposition as inadmissible shall be communicated to the holder of the unitary certificate application, together with a copy of the notice of opposition.

⑧ A notice of opposition shall be inadmissible where a previous appeal relating to the same subject matter and cause of action has been adjudicated on its merits by the Office, and the decision of the Office on that appeal has acquired the authority of a final decision.

⑨ Where the opposition is not rejected as inadmissible, the Office shall promptly transmit the notice of opposition to the applicant, and shall publish it in the Register. If several notices of opposition have been filed, the Office shall promptly communicate them to the other opponents.

식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §15⑨a In cases where several oppositions have been filed against an examination opinion, the Office shall deal with the oppositions jointly and issue one single decision in respect of all oppositions filed.

⑩ The Office shall issue a decision on the opposition, including a detailed reasoning for that decision, within 6 months, unless the complexity of the case requires a longer period.

⑪ If the opposition panel considers that no ground for opposition prejudices the maintenance of the

5) 보호기간의 연장과 종료

단일 인증서는 기본 특허의 법적 기간 종료일, 즉 해당 특허 출원일로부터 20년이 되는 날에 기본 특허 출원이 접수된 날과 역내시장 출시에 대한 최초 승인일 사이에 경과한 기간에 5년의 기간을 단축한 기간 동안 효력이 발생하며, 단일 인증서의 기간은 효력이 발생한 날로부터 5년을 초과할 수 없다.²⁹⁰⁾ 즉, UP와 단일 SPC 보유자는 해당 식물보호제가 EU 시장에 출시된 시점부터 기존과 동일하게 최대 15년간 독점권을 가지게 된다는 것이다.

SPC에 따른 보호기간이 종료되는 경우 외에도 연차료를 납부하지 않거나 식물보호제의 시장 출시에 대한 유효한 허가가 철회되었거나 기본 특허가 취소 또는 무효될 경우 SPC가 취소 또는 무효된다.²⁹¹⁾

examination opinion, it shall reject the opposition and notify the opponent of its decision, and the Office shall mention this in the Register.

식물보호제 추가보호증명규정(안) §15⑫ If the opposition panel considers that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the examination opinion, it shall adopt an amended opinion, and the Office shall mention this in the Register.

식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §15⑫a Full transparency shall be ensured throughout the whole opposition proceeding, which shall be open, whenever possible, to public participation.

식물보호제 추가보호증명규정(안) §15⑬ The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 49 to supplement this Regulation by specifying the details of the procedure for filing and examining an opposition.

290) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §19① The unitary certificate shall take effect at the end of the lawful term of the basic patent, namely on the twentieth anniversary of the filing date of the application for that patent, for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for the basic patent was lodged and the date of the first authorisation to place the product on the market in the Union, reduced by a period of 5 years.

② The duration of the unitary certificate may not exceed 5 years from the date on which it takes effect.

291) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §20① The unitary certificate shall lapse in any of the following events:

(a) at the end of the period provided for in Article 19;

(b) if the unitary certificate holder surrenders it;

(c) if the annual fee laid down in accordance with Article 29(3) is not paid in time.

② Where the authorisation to place the product on the market in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 is withdrawn in a Member State in which the basic patent has unitary effect, the certificate shall cease to have effect in that Member State. This may be decided by the Office of its own motion or at the request of a third party.

식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §21 The unitary certificate shall be invalid in any of the following events:

(a) the certificate was granted contrary to Articles 3 and 6(2);

(b) the basic patent has lapsed before its lawful term expires;

(c) the basic patent is revoked or limited to the extent that the product for which the unitary certificate was granted would no longer be protected by the claims of the basic patent or, after the basic patent has expired, grounds for revocation exist which would have justified such revocation or limitation.

6) 추가보호증명의 무효

SPC가 적법하게 발급되지 않았거나 기본 특허가 무효 또는 취소되는 등의 사유가 있는 경우, 누구든지 무효 심판을 신청할 수 있다.²⁹²⁾ 이때 무효 청구는 동일한 사안에 대해 관할법원에 의한 확정 판결이 있지 아니한 경우에만 가능하다.²⁹³⁾ 무효 청구 신청서는 서면으로 제출되어야 하며, 신청서에는 무효 대상인 SPC와 보유자(또는 대리인), 제품 등이 식별되어야 하고, 무효 사유에 대한 설명이 포함되어야 한다.²⁹⁴⁾

SPC에 대한 무효 심판은 사무국에서 설치한 무효심판부에서 하며, 무효심판부 구성 시 해당 SPC 심사관 및 이의 또는 항소 절차에 참여한 심사관은 배제된다.²⁹⁵⁾

무효 신청이 접수된 경우 사무국은 해당 사실을 등록부에 게시함과 동시에 SPC 보유자에게 알리고, 6개월 이내에 해당 사안에 대한 결정을 내려야 한다.²⁹⁶⁾ 무효심판부에 의해 SPC가 무효로 선언된 경우에는 처음부터 SPC의 효력이 없는 것으로 간주된다.²⁹⁷⁾ 다만, 무효심판부는 신청

292) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §22① Any person may file with the Office an application for a declaration of invalidity of a unitary certificate.

② An application for a declaration of invalidity may only be filed on the grounds that one or more of the conditions set out in Article 21 are not fulfilled for one or more of the Member States in which the basic patent has unitary effect.

293) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §22⑥ An application for a declaration of invalidity shall be inadmissible where an application relating to the same subject matter and cause of action, and involving the same parties, has been adjudicated on its merits, either by the Office or by a competent court as referred to in Article 24, and the decision of the Office or that court on that application has acquired the authority of a final decision.

294) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §22③ An application for a declaration of invalidity shall be filed in writing, and shall specify the grounds on which it is made. It shall not be considered as duly filed until the related fee has been paid.

④ The application for a declaration of invalidity shall contain:

(a) the references of the unitary certificate against which that application is filed, the name of its holder, and the identification of the product;

(b) the particulars of the person referred to in paragraph 1 ('applicant') and, where applicable, of its representative;

(c) a statement of the grounds on which the application for a declaration of invalidity is based.

295) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §22⑤ The application for a declaration of invalidity shall be examined by an invalidation panel set up by the Office in accordance with the rules applicable to examination panels. However, the invalidation panel shall not include any examiner previously involved in the examination panel that examined the unitary certificate application, nor, the case being, any examiner involved in possible related opposition proceedings, nor in related appeal proceedings.

296) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §22⑨ Where the application for a declaration of invalidity is not rejected as inadmissible, the Office shall promptly transmit that application to the holder of the unitary certificate, and shall publish it in the Register. If several applications for a declaration of invalidity have been filed, the Office shall promptly communicate them to the other applicants.

⑩ The Office shall issue a decision on the application for a declaration of invalidity within 6 months, unless the complexity of the case requires a longer period.

297) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §22⑫ To the extent that it has been declared invalid, the unitary certificate shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in this Regulation.

요건을 준수하지 못한 무효 신청에 대해서는 이를 기각하고 신청인에게 통지하며, 이러한 사실을 무효 신청서에 대한 사본을 첨부하여 SPC 보유자에게 알려야 한다.²⁹⁸⁾ 또한, 해당 SPC에 대해 회원국 관할법원에서 소송 중인 경우에는 무효 심판 절차는 중지된다.²⁹⁹⁾

7) 단일 또는 국가 추가보호증명 절차로의 전환

단일 SPC 신청이 아직 계류 중인 동안 기본 특허의 단일 효력이 취소되는 경우에는 해당 신청의 소유자는 해당 신청을 중앙집중식 SPC 신청으로 전환할 것을 요청할 수 있으며, 단일 SPC가 부여된 후 기본 특허의 단일 효력이 취소되는 경우에는 해당 SPC의 소유자는 해당 단일 SPC를 국가 SPC로 전환할 것을 요청할 수 있다.³⁰⁰⁾ 이때 전환 신청은 기본 특허의 단일 효력 취소 통지 후 3개월 이내에 이뤄져야 한다.³⁰¹⁾

8) 항소

SPC 신청 및 무효 절차에 의해 불이익을 받은 당사자는 2개월 이내에 항소를 제기할 수 있으며, 이 기간 동안 이의제기가 없는 경우에는 이의제기 기간 종료 후 익일부터 그 효력이 발생하게 된다.³⁰²⁾

298) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §22⑦ If the invalidation panel notes that the application for a declaration of invalidity does not comply with paragraphs 2, 3 or 4, it shall reject that application as inadmissible, and communicate this to applicant.

⑧ The decision to reject an application for a declaration of invalidity as inadmissible shall be communicated to the holder of the unitary certificate, together with a copy of that application.

299) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §23④ The competent court of a Member State with which a counterclaim for a declaration of invalidity of the unitary certificate has been filed shall not proceed with the examination of the counterclaim, until either the interested party or the court has informed the Office of the date on which the counterclaim was filed. The Office shall record that information in the Register. If an application for a declaration of invalidity of the unitary certificate had already been filed before the Office before the counterclaim was filed, the court shall be informed thereof by the Office and stay the proceedings until the decision on the application is final or the application is withdrawn.

300) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §25① Where the unitary effect of the basic patent is revoked while the application for a unitary certificate is still pending, the holder of that application may, subject to a fee, request the conversion of that application into a centralised application for certificates.

② Where the unitary effect of the basic patent is revoked after the unitary certificate has been granted, the holder of that certificate may, subject to a fee, request the conversion of that unitary certificate into national certificates.

301) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §25③ A request for conversion may be filed with the Office within 3 months after notification of the revocation of the unitary effect of the basic patent.

302) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §26①

② 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §26③ Notice of appeal shall be filed in writing at the Office within 2 months of the date of notification of the decision. The notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid. In case of an appeal, a written statement setting out the grounds of appeal, including the evidence supporting those grounds, shall be filed within 3 months

항소를 제기할 경우 결정 통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 항소 사유와 그 사유를 뒷받침하는 증거를 명시한 서면 진술서를 제출해야 하며, 사무국은 이에 대해 3개월 이내에 응답해야 하고, 항소 진술서 제출일로부터 6개월 이내에 구술 심리 일정을 정해야 한다. 항소에 대한 결정은 구술 심리일 또는 항소 진술서에 대한 답변서 제출일로부터 3개월 이내에 이뤄진다.³⁰³⁾

3명 또는 5명으로 구성(2명은 법적 자격 필요)되는 항소위원회³⁰⁴⁾는 항소의 허용 여부를 검토한 후 항소 여부를 결정하며, 항소로 인해 SPC에 대한 심사 의견과 일치하지 않는 결정이 내려지는 경우, 항소위원회의 결정은 심사 의견을 무효화하거나 변경하게 된다.³⁰⁵⁾ 이때 항소위원회의 결정이 필수 절차 요건 위반, TFEU 위반, 본 규정의 적용 또는 권한 남용에 해당한다고 판단되는 당사자는 항소위원회 결정에 대해 해당 결정 통지일로부터 2개월 이내에 EU 관할법원에 소송을 제기할 수 있다.³⁰⁶⁾

of the date of notification of the decision.

Any reply to the statement of grounds of appeal shall be submitted in writing no later than three months from the date of the filing of the statement of grounds of appeal. The Office shall, where applicable, fix a date for oral proceedings within three months of the filing of the reply or within six months following the filing of the statement of grounds of appeal, whichever is earlier. The Office shall issue a written decision within three months of the date of the oral hearing or of the filing of the reply to the statement of grounds of appeal, as applicable.

- 303) 식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §26③ Notice of appeal shall be filed in writing at the Office within 2 months of the date of notification of the decision. The notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid. In case of an appeal, a written statement setting out the grounds of appeal, including the evidence supporting those grounds, shall be filed within 3 months of the date of notification of the decision.

Any reply to the statement of grounds of appeal shall be submitted in writing no later than three months from the date of the filing of the statement of grounds of appeal. The Office shall, where applicable, fix a date for oral proceedings within three months of the filing of the reply or within six months following the filing of the statement of grounds of appeal, whichever is earlier. The Office shall issue a written decision within three months of the date of the oral hearing or of the filing of the reply to the statement of grounds of appeal, as applicable.

- 304) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §27② A Board of Appeal in matters regarding unitary certificates shall consist of three members, at least two of whom are legally qualified. Where the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires, it may call up to two further members for that case.

- 305) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §26④ Following an examination of admissibility of the appeal, the Boards of Appeal shall decide on the merits of the appeal.

식물보호제 추가보호증명규정 의회채택안 §26⑤ Where an appeal results in a decision which is not in line with the examination opinion, the decision of the Boards shall annul or alter the opinion.

- 306) 식물보호제 추가보호증명규정(안) §26⑥ An action may be brought before the General Court of the European Union against a decision of the Boards of Appeal in relation to appeals, within 2 months of the date of notification of that decision, within 2 months of the date of notification of that decision, on grounds of infringement of an essential procedural requirement, infringement of the Treaty on the Functioning of the European Union, infringement of this Regulation or of any rule of law relating to their application or misuse of power. The action shall be open to any party to proceedings before the Board of Appeal adversely affected by its decision. The General Court shall have jurisdiction to annul or to alter the contested decision.

제3장

유럽 특허제도 변화에 대한 영향요인

제1절 유럽 특허제도 관련 국내 이해관계자

제2절 특허패키지 신규법안별 쟁점



KIP

유럽 특허제도 관련 국내 이해관계자



I 개요

EU는 2023년 6월 UP 및 UPC 제도 출범에 앞서 UP 제도를 보완하기 위한 조치로, 표준특허 및 강제실시, SPC 관련 제도를 정비하기 위한 법안을 발의하였다. UP 및 UPC 제도는 모든 특허권자에게 영향을 미치는 반면, 표준특허 관련 법안은 표준특허권자 및 실시권자에게, 강제실시 관련 법안은 주로 의약품 특허권자 및 실시권자에게, SPC 관련 법안은 인체 및 동물용 의약품과 식물보호제 관련 특허권자 및 실시권자에게 제한적인 영향을 미치게 된다. 그렇기 때문에 새로운 유럽 특허제도 관련 법안들은 국내 이해관계자 중에서 표준특허의 영향을 받는 IT 산업 분야와 바이오특허의 영향을 받는 제약 및 농약 산업 분야에서 발생하게 되며, 특히 유럽에 진출하였거나 유럽에 진출예정인 기업들에게 영향을 미칠 수밖에 없을 것이다. 또한, 유럽에서 표준특허 및 바이오특허를 보유 및 출원 예정인 대학 및 연구기관 역시 변화하는 유럽 특허제도에 따라 특허전략을 마련하지 않을 경우 특허권 관리 및 분쟁에서 손실이 발생할 수 있기 때문에 이에 대한 대응방안을 마련할 필요가 있을 것이다. 다만, 동물용 의약품과 식물보호제 관련해서는 유럽에서의 특허 출원이 미미하기 때문에 국내 산업에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다.³⁰⁷⁾ 이에 이하에서는 EPO에 출원된 한국 국적 출원인의 표준특허와 바이오특허에 한정하여 유럽에서 특허활동을 하고 있는 국내 이해관계자를 특정하고, 그 규모를 살펴보고자 한다.

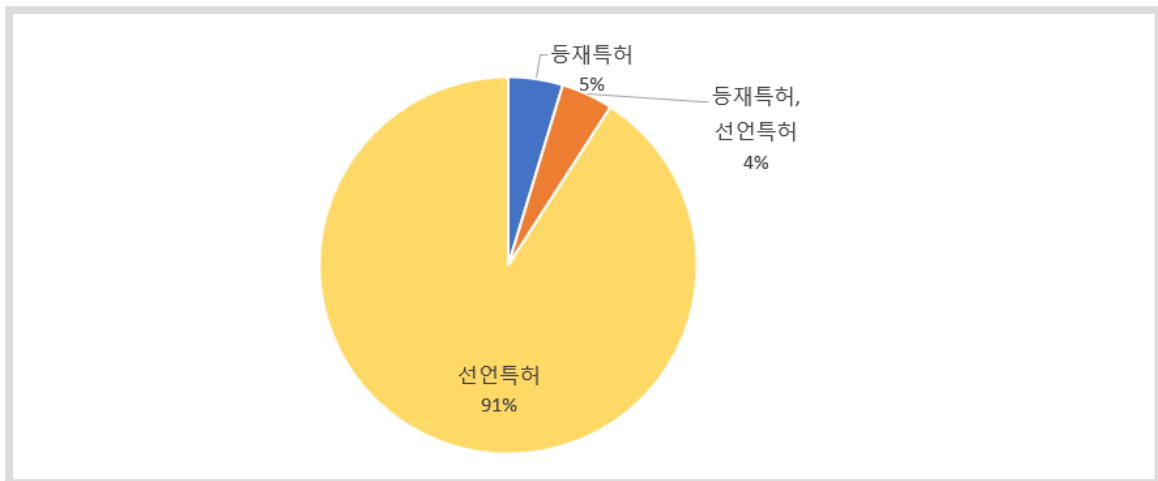
307) 동물용 의약품의 경우 지난 20년(2023~2024년)간 국내 출원인의 EPO 특허 출원은 6건(바이오어플리케이션 2건, 서울대 2건, CJ제일제당 1건, 한화솔루션 1건)이며, 식물보호제의 경우 지난 20년간 국내 출원인의 EPO 특허 출원은 8건이다.

1 분석대상

2003년부터 2024년 9월까지 EPO에 출원된 한국 국적 출원인의 표준특허 출원건수는 8,094건이며, 등록특허는 5,246건으로 등록률 64.8%를 기록하였다.

조사대상은 표준화기구인 ISO, ISIE, ITUT, ITUR, IEEE, IEC, ATSC, ETSI, MPEG, SIS, ACC, VIA, WPC의 표준에 해당하고, EPO에 출원된 표준특허로, 선언특허 91%(7,347건), 등재특허 5%(378건), 등재·선언특허 4%(360건)를 대상으로 분석하였다.³⁰⁸⁾

[그림 3] 표준특허 종류별 비중



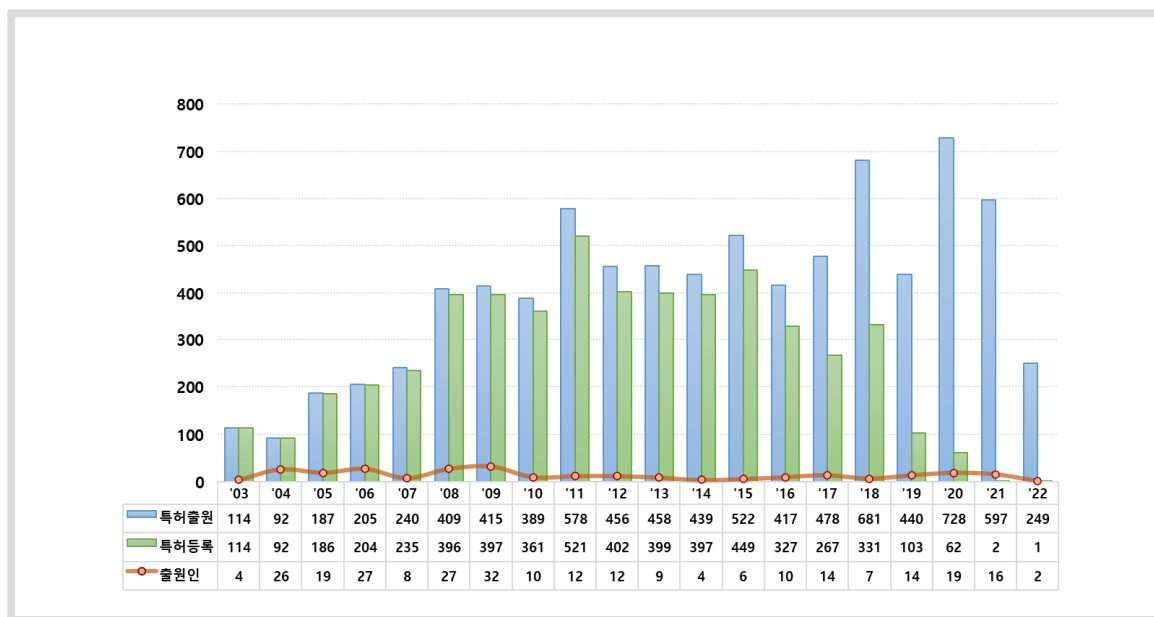
2 특허 출원 동향

1) 연도별 출원 동향

한국 국적 출원인의 표준특허 출원은 2005년 이후 증가하고 있으며, 2020년에 65% 급증하였다. 전체 출원인 수는 40개이며, 최근 5년 동안은 매년 평균 15개 출원인이 출원을 하고 있었다. 2019년에는 2018년에 비해 38% 감소하였으나, 2020년은 2019년 대비 65% 급증하였으며 미공개 특허를 감안할 때 표준특허의 출원건수는 지속적으로 증가할 것으로 추정되고 있다.

308) 등재특허와 선언특허의 차이는 선언특허가 표준화 과정에서 도출된 결과물로 국제 표준화기구에 선언한 특허를 의미하는 반면, 등재특허는 표준특허풀에 등록하는 과정에서 필수성 평가(최소한 1개의 청구항이 표준에 매칭하는지를 판단)를 통과한 특허이다.

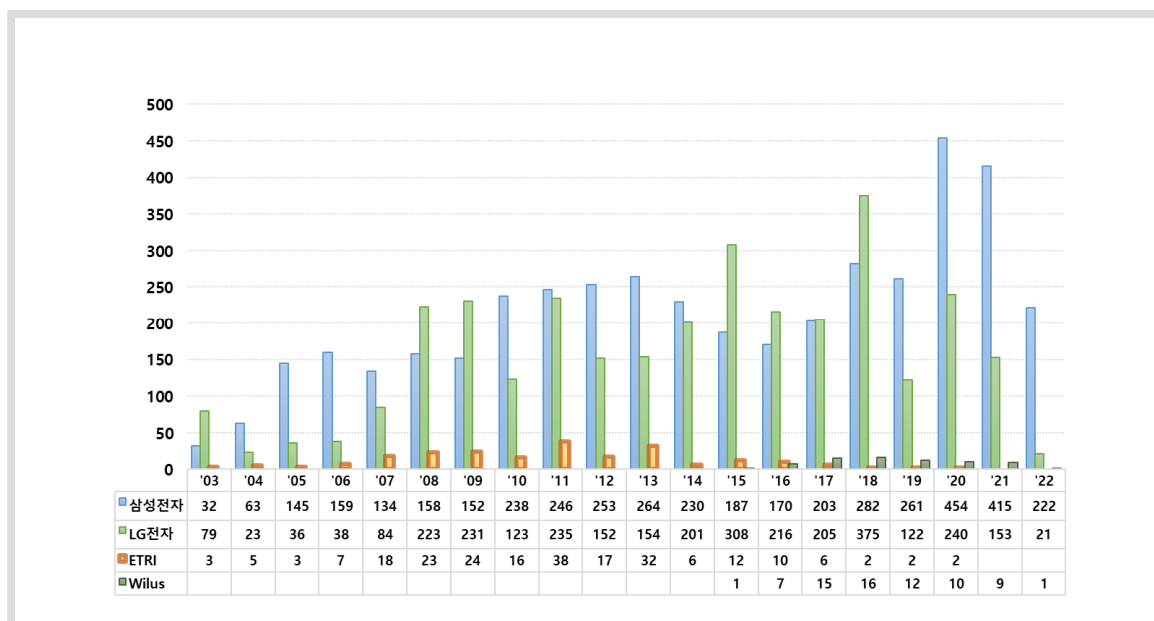
[그림 4] 연도별 특허 출원 동향



2) 주요 출원인 동향

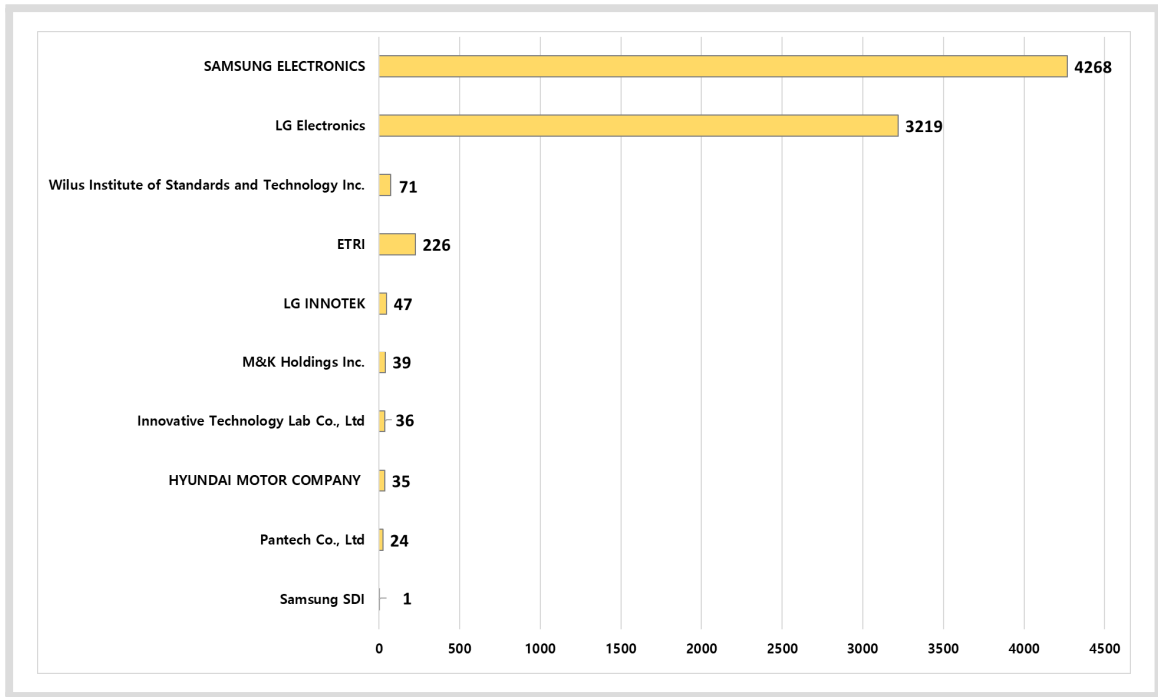
한국 국적 출원인의 표준특허 출원은 주로 삼성전자(52.7%)와 LG전자(39.8%)를 중심으로 이루어지고 있었다. 삼성전자의 경우, 2010년부터 2014년까지 약 250건 출원을 유지한 후, 2015년부터 2016년까지 180건대로 감소한 이후 2020년부터 400건대로 급증하였다. LG전자의 경우, 등락은 있으나 2010년 이후 평균 190건의 특허를 출원하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5] 주요 출원인 동향



삼성전자와 LG전자가 전체 표준특허 출원건수의 92%를 차지하고 있는 가운데, LG이노텍은 2012년 9건, 2017년 20건, 2019년 18건으로 47건을 출원하였고, 현대자동차는 2019년부터 출원을 하기 시작하여 현재까지 35건의 특허를 출원하였다. 연구기관으로 한국전자통신연구원(ETRI)이 226건으로 2.8% 한국전자기술연구원(KETI)이 3건(2011년 이후 활동 없음)을 출원하였고, 대학에서는 세종대(5건), 한양대(4건), KAIST(2건), 광운대·경희대(1건)에서 출원하고 있었다.

[그림 6] 출원인별 건수



3) 표준특허 유형별 비중

등재특허에 있어서는 삼성전자 253건으로 1위, LG전자는 203건으로 2위에 분포하고 있었으며, ETRI가 상대적으로 보유특허 중 특허풀 등록을 많이 하고 있었다. 등재특허 등록 비중을 살펴보면, 삼성전자 5.9%, LG전자 6.3%, ETRI 31.9%, Wilus 64.8%, LG 이노텍과 MK 홀딩스는 보유 특허의 100%를 등재특허로 등록하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 2〉 표준특허 보유자별 등재특허 및 선언특허 비중

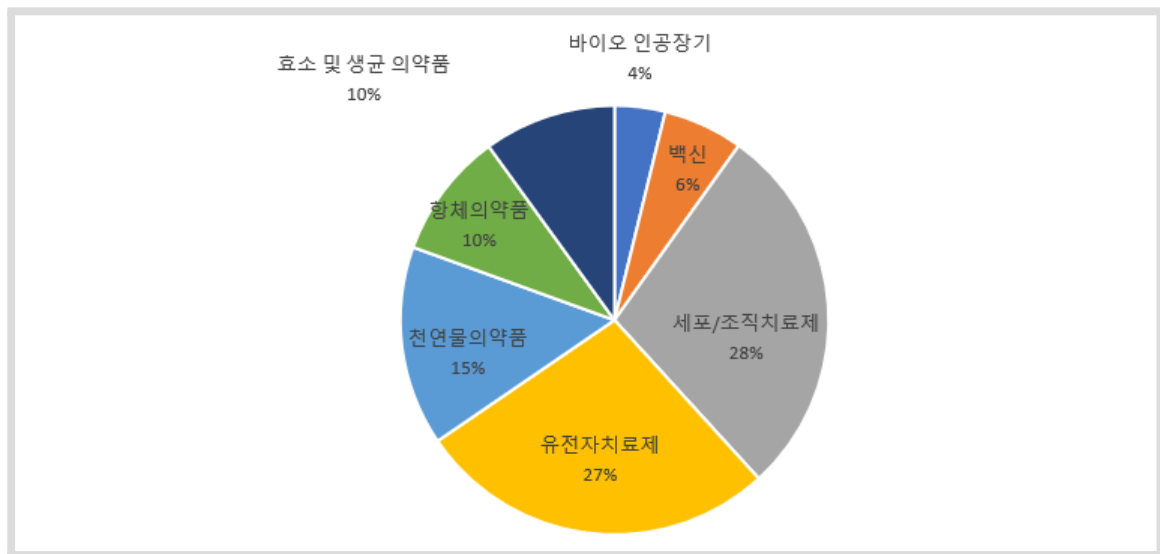
구분	표준특허 보유자	등재특허	등재특허 선언특허	선언특허	총합계
1	삼성전자	53	198	4,010	4,268
2	LG	87	116	3,016	3,219
3	한국전자통신연구원(ETRI)	64	8	153	226
4	윌러스표준기술연구소	24	22	25	71
5	LG 이노텍	47	-	-	47
6	M&K 홀딩스	39	-	-	39
7	아이티엘	-	-	38	38
8	현대자동차	-	-	35	35
9	SK 텔레콤	16	13	4	33
10	KT	4	-	23	27
11	팬택	-	2	22	24
12	한림포스텍	7	-	-	7
13	Jung, Chun-Kil	6	-	-	6
14	B1 Institute of Image Technology, Inc.	5	-	-	5
15	IBEX PT 홀딩스	5	-	-	5
16	세종대학교	5	-	-	5
17	한양대학교	-	-	4	4
18	Intellectual Discovery	3	1	-	4
19	LSIS	-	-	4	4
20	한국전자기술연구원(KETI)	1	-	2	3
21	Oh, Soo-mi	3	-	-	3
22	KAIST	1	-	-	2
23	LG화학	1	-	1	2
24	LG에너지솔루션	-	-	2	2

III 바이오특허 분야

1 분석대상

2003년부터 2023년 6월까지 EPO에 출원된 한국 국적 출원인의 바이오 의약품 기술은 세포·조직 치료기술 230건(28%), 유전자 치료 기술 221건(27%), 천연물 의약품 기술 122건(15%)으로 3개 기술이 70%를 차지하고 있었다.

[그림 7] 바이오특허의 기술분야별 분포

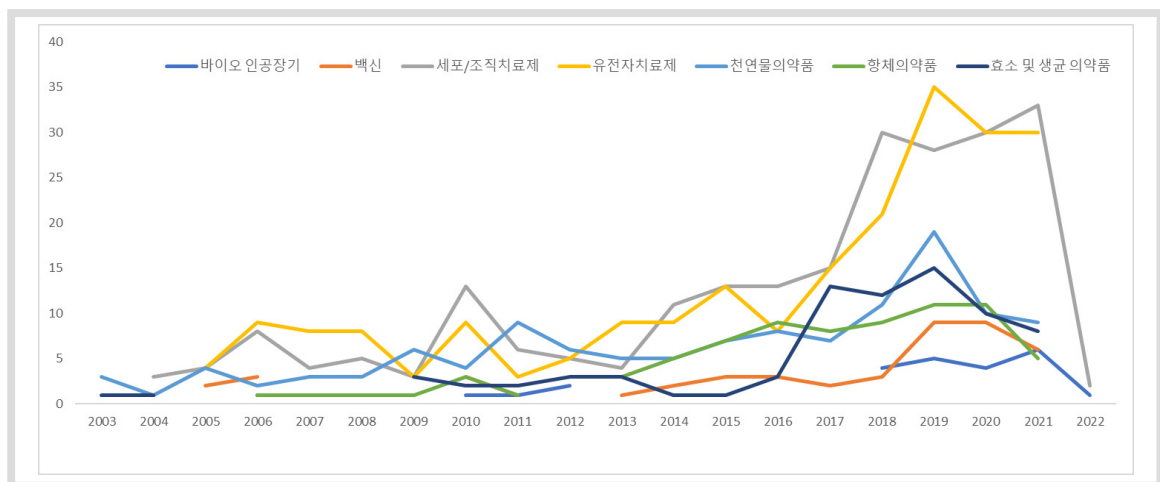


2 특허동향

1) 연도별 출원 동향

EPO에 출원된 한국 국적 출원인의 바이오특허는 전체 출원건수는 많지 않지만 2004년 이후 연평균 16%의 증가율을 보이며 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있었다. 지난 20년 동안의 출원 증가율을 살펴보면, 세포·조직 치료제는 연평균 7% 증가하였고, 유전자 치료제는 연평균 12% 증가하였으며, 천연물 의약품은 연평균 9% 증가하였다. 최근 5년 동안의 출원 증가율을 살펴보면, 유전자 치료제는 30%, 세포·조직 치료제는 20%의 증가율을 보이고 있었다.

[그림 8] 연도별 출원 동향



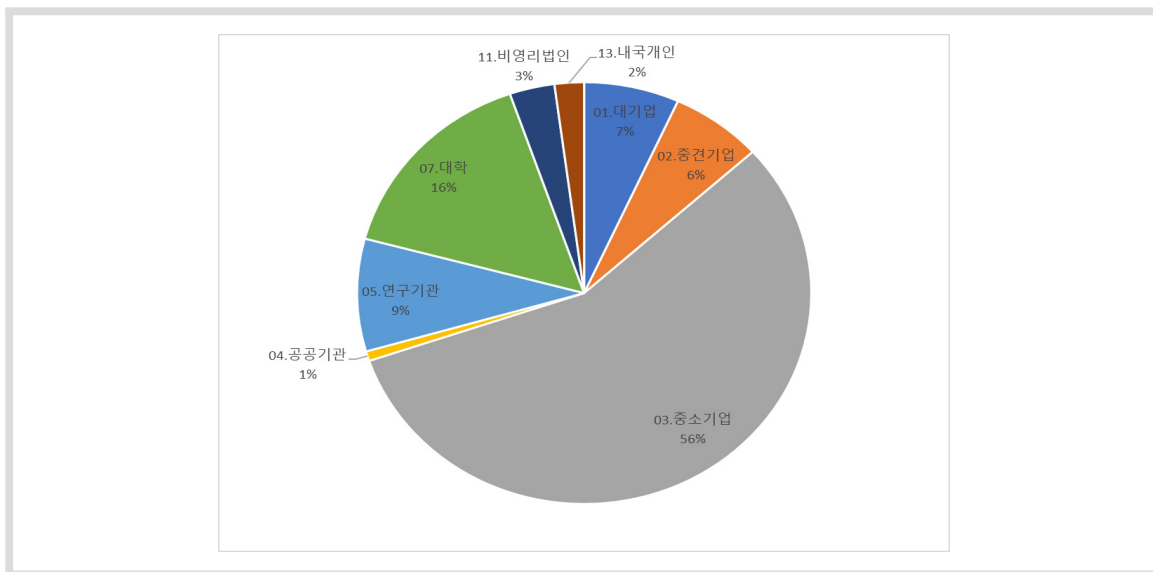
〈표 3〉 연도별 출원 동향

구분	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
바이오 인공장기			1	1			1	1	2		1		4		4	5	4	6	1
백신		2	3				3	1		1	2	3	3	2	3	9	9	6	
세포·조직치료제	3	4	8	4	5	3	13	6	5	4	11	13	13	15	30	28	30	33	2
유전자치료제		4	9	8	8	3	9	3	5	9	9	13	8	15	21	35	30	30	
천연물약품	1	4	2	3	3	6	4	9	6	5	5	7	8	7	11	19	10	9	
항체약품			1	1	1	1	3	1		3	5	7	9	8	9	11	11	5	
효소·생균 의약품	1		3			3	2	2	3	3	1	1	3	13	12	15	10	8	
총합계	5	14	27	17	17	16	35	23	21	25	34	44	48	60	90	122	104	97	3

2) 주요 출원인 동향

EPO에 출원된 한국 국적 출원인의 바이오특허는 중소기업이 56%, 대기업 7%, 중견기업 6%로 기업이 전체의 69%를 차지하고 있었으며, 중소기업은 세포·조직 치료제(28.8%)와 유전자 치료제(29%)에 집중하고 있었고, 대기업은 상대적으로 천연물 의약품(47%)에 집중하고 있었다. 이 밖에도 대학은 세포·조직 치료제(37.3%)와 유전자 치료제(35%)에 집중하고 있었다.

[그림 9] 출원인 유형별 분포도



〈표 4〉 출원인 유형별 출원건수

구분	바이오 인공장기	백신	세포·조직 치료제	유전자 치료제	천연물 의약품	항체 의약품	효소·생균 의약품	총합계
대기업		8	1	5	26	4	11	55
중견기업	2	4	12	9	10	7	9	53
중소기업	16	31	132	133	57	48	41	458
공공연구기관	1	3	16	15	19	9	13	76
대학	11	3	47	44	10	5	6	126
비영리법인	1		16	7		2		26
개인			6	8		2	1	17
총합계	31	49	230	221	122	77	81	811

EPO에 출원된 한국 국적 출원인의 바이오특허의 출원 동향을 살펴보면, 전체 1위 기업인 CJ제일제당은 2004년부터 천연물 의약품 분야에 출원을 집중하고 있으며, 효소·생균 의약품에서도 출원건수는 많지 않지만 지속적으로 출원을 하고 있었다. 2위인 엠디헬스케어는 2014년 기업 설립 후 2015년부터 항체 의약품 분야에 출원을 집중하고 있으며, 3위인 한국생명공학연구원(KRIBB)은 2005년 이후 지속적으로 항체 치료제와 유전자 치료제 분야에 출원을 유지하고 있고, 4위인 서울대는 2004년부터 출원을 지속적으로 하고 있으며 주로 세포 치료제와 유전자 치료제 분야에 집중하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 5〉 출원인별 출원 동향

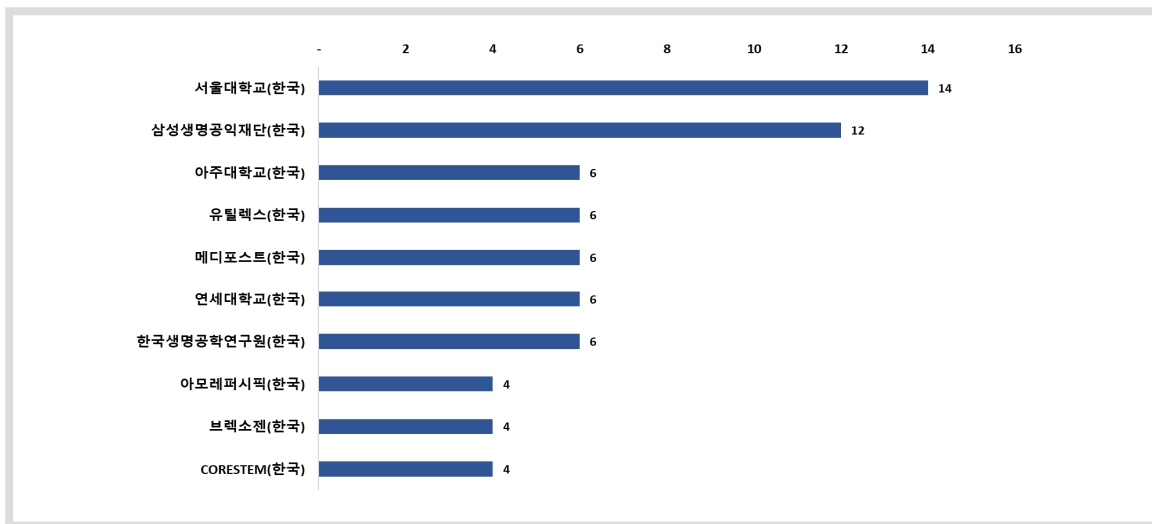
구분	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	합계
CJ제일제당	1	4	1			5	2		1	2	3	1		2	3	2		2		29
엠디헬스케어												2	3	6	6	5	2	4		28
한국생명공학연구원		1		1	1	1	2	2			3		2	2	4	1	1	2		23
서울대학교	1		1			1	4	2			3	3	3			3		1		22
삼성생명공익재단									1	1	2	2		5			1	5		17
고려대학교			2		2		3				1				1	1	2	3	1	16
тол젠										3		1		1	5	1	1	2		14
STCube													5	3	1	1	2			12
연세대학교				1	1								3		2	2	1	2		12
목암생명과학연구소		1					1		1		1	1	1		2	2		1		11
아모레퍼시픽				1			1				1	2	3		3					11
한국식품연구원								1		1				2	1	3	3			11
아주대학교			2				1		1				1		1	1	2	1		10

3) 세부 기술별 주요 출원인

(1) 세포·조직 치료제

세포·조직 치료제의 경우, 서울대학교가 14건으로 1위, 삼성생명공익재단이 12건으로 2위로 나타났다. 이주대학교·연세대학교·생명공학연구원 등 대학·연구기관이 주요 출원인으로 나타났다.

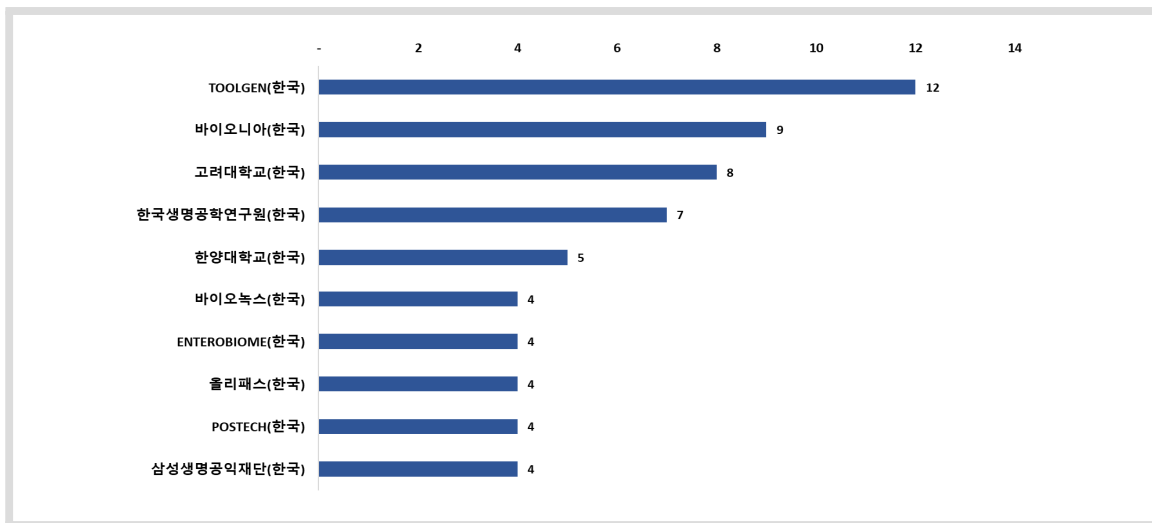
[그림 10] 세포·조직 치료제 분야의 출원인



(2) 유전자 치료제

유전자 치료제의 경우, 툴젠이 12건으로 1위, 바이오니아가 9건으로 2위, 고려대가 8건으로 3위, 생명공학연구원이 7건으로 4위로 나타나는 등 유전자 치료제 분야에서의 특허 출원은 민간 기업이 주도하고 있는 것으로 나타났다.

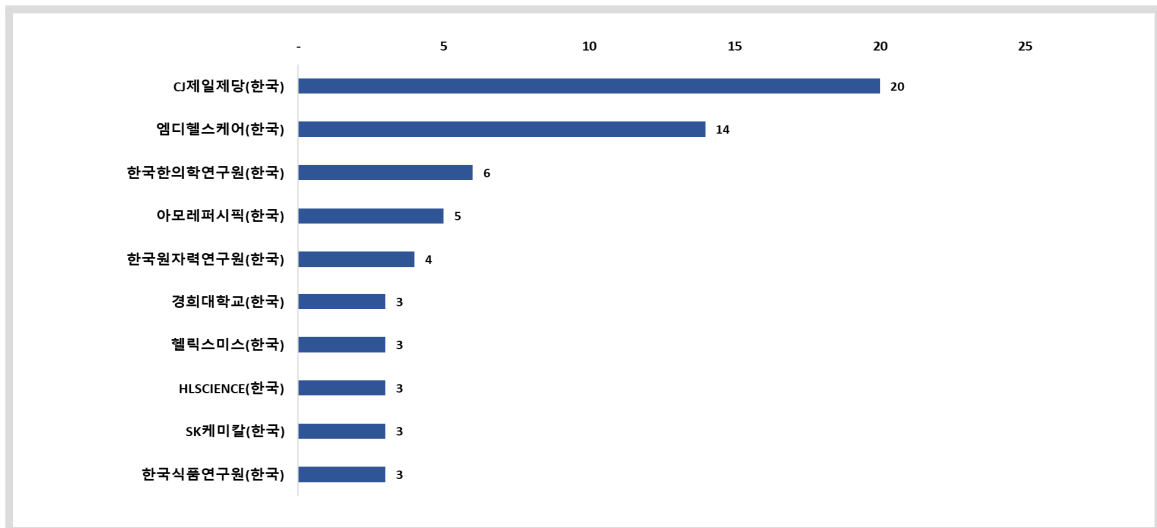
[그림 11] 유전자 치료제 분야의 출원인



(3) 천연물 의약품

천연물 의약품의 경우, CJ제일제당이 20건으로 1위, 엠디헬스케어가 14건으로 2위, 한의약 연구원이 6건으로 3위, 아모레퍼시픽이 5건으로 4위로 나타나는 등 천연물 의약품 분야에서의 특허 출원은 민간기업이 주도하고 있는 것으로 나타났다.

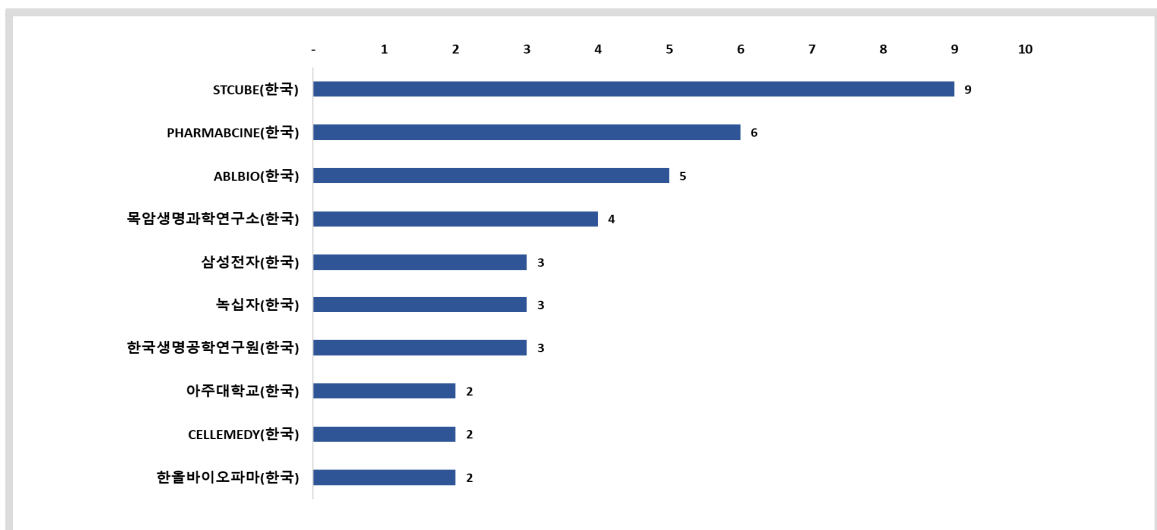
[그림 12] 천연물 의약품 분야의 출원인



(4) 항체 의약품

항체 의약품의 경우, STCube가 9건으로 1위, 파맵신(PharmAbcine)이 6건으로 2위, BLBIO가 5건으로 3위로 나타나는 등 항체 의약품 분야에서의 특허 출원은 민간기업이 주도하고 있는 것으로 나타났다.

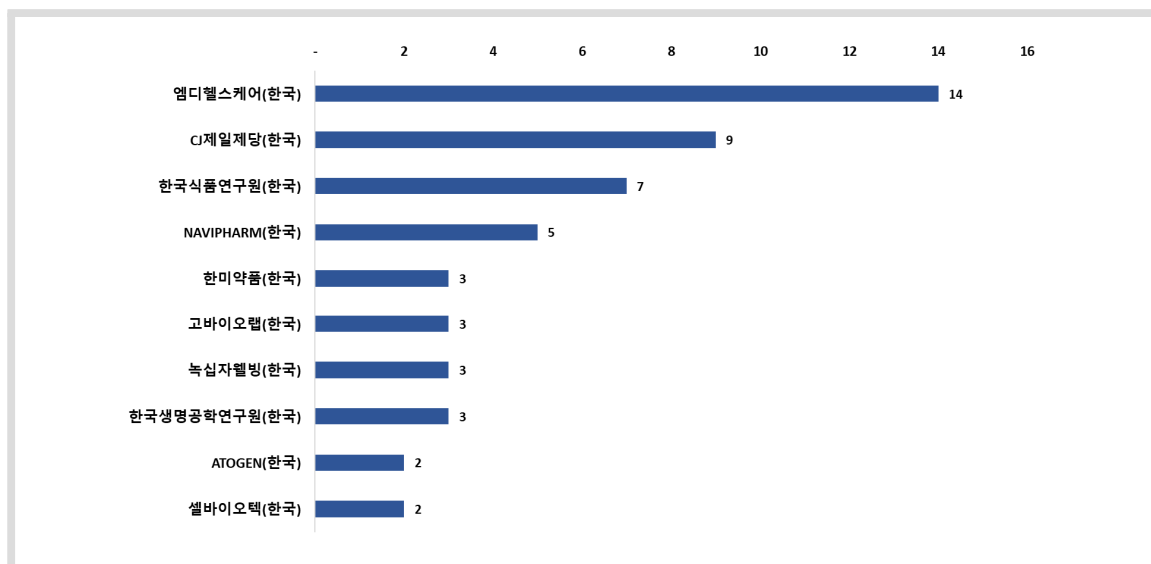
[그림 13] 항체 의약품 분야의 출원인



(5) 효소 생균 의약품

효소 생균 의약품의 경우, 엠디헬스케어가 14건으로 1위, CJ 제일제당이 9건으로 2위, 한국식품연구원이 7건으로 3위로 나타났다.

[그림 14] 효소 생균 의약품 분야의 출원인



특허패키지 신규법안별 쟁점



I

표준특허규정(안)

1 TRIPS 협정과의 저촉 가능성

표준특허규정(안)은 표준특허에 관한 정보를 등록하지 않거나 등록 과정에서 부정확한 정보 등으로 인해 등록이 중단될 경우, 표준특허 관련 집행 및 손해배상 청구 등에 있어 효력의 제한이 발생하기 때문에 TRIPS 협정 위반 가능성이 있을 수 있다.

TRIPS 협정은 모든 WTO 회원국이 특허권자에게 최소한의 실질적인 보호와 효과적인 집행 절차에 대한 접근을 보장하도록 하고 있는 반면, 표준특허규정(안)은 특정 특허권자의 권리 행사를 제한하고 있다.

특히, 표준특허의 미등록 또는 등록 보류로 인한 권리 행사의 제한은 구체적으로 TRIPS 협정 제28조 제1항³⁰⁹⁾ 또는 제30조³¹⁰⁾ 위반에 해당할 수 있다. 특히, TRIPS 협정 제30조는 ‘회원국은 특허에 의하여 허여된 배타적 권리에 대해 제한된 예외를 규정할 수 있다’고 하여 특허권의 배타적 권리에 대한 예외를 허용하고 있으나, ‘이와 같은 예외는 제3자의 정당한 이익을 고려하여, 특허권의 정상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하고 특허권자의 정당한 이익을 불합리

309) 제28조(허여된 권리)

1. 특허는 특허권자에게 다음과 같은 배타적 권리를 부여한다.

가. 특허대상이 물질인 경우, 제3자가 특허권자의 동의없이 동 물질을 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위하여 수입하는 행위의 금지 (Re.6)

(Remark 6) 이 권리는 상품의 사용, 판매, 수입 또는 기타 유통에 관하여 이 협정에 따라 부여되는 모든 다른 권리와 같이 이 제6조의 규정에 따른다.

나. 특허대상이 제법인 경우, 제3자가 특허권자의 동의없이 제법사용행위 및 최소한 그 제법에 의해 직접적으로 획득되는 상품의 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위한 수입행위의 금지

2. 특허권자는 또한 특허권을 양도, 또는 상속에 의하여 이전하고, 사용허가를 체결할 권리를 갖는다.

310) 제30조(허여된 권리에 대한 예외) 회원국은 특허에 의하여 허여된 배타적 권리에 대해 제한된 예외를 규정할 수 있다. 단, 이와 같은 예외는 제3자의 정당한 이익을 고려하여, 특허권의 정상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하고 특허권자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하여야 한다.

하게 저해하지 아니하여야 한다'고 하여, 배타적 권리에 대한 예외를 엄격하게 제한하고 있다.

이에 대해 WTO 분쟁해결기구의 패널은 TRIPS 협정 제28조 제1항에 의해 부여된 권리의 “협소한 축소(narrow curtailment)”만 허용한다고 해석하고 있다.³¹¹⁾ 표준특허의 경우 기술표준 채택 및 상업적 타당성 획득 등에 소요되는 시간으로 인해 다수의 표준특허 라이선스는 3~5년 정도 효력이 있음에도 불구하고 동 규정에 의해 집행에 이르기까지 상당한 지연이 발생할 수 있다는 점(등록에 소요되는 시간, 합산 실시료 및 FRAND 결정 등 조정에 소요되는 시간 등)에서 TRIPS 협정 위반의 소지가 있을 수 있다. 또한, WTO 패널에 의한 TRIPS 협정 제30조의 “정상적인 이용”은 “관련 공동체 내에서 일반적일 것(what is common within a relevant community)”과 “권리의 규범적인 표준(a normative standard of entitlement)”으로 해석되고 있는데,³¹²⁾ 표준특허에서의 정상적인 이용은 FRAND 조건에 따라 표준특허에 대한 라이선싱을 체결하는 것뿐만 아니라 법원에서 표준특허를 집행할 수 있는 권한 역시 포함되기 때문에 이러한 권리를 제한하는 것은 TRIPS 협정 위반의 소지가 있을 수 있다. 마지막으로, WTO 패널에 의한 TRIPS 협정 제30조의 “정당한 이익”은 ‘관련 공공 정책이나 기타 사회적 규범에 의해 근거가 있다는 의미에서 “정당할 수 있는” 이익의 보호를 요구하는 규범적 주장’으로 해석되고 있는데,³¹³⁾ 표준특허 데이터베이스는 널리 인정되는 조치가 아니기 때문에 정당한 이익으로 간주될 수 없다는 점에서 TRIPS 협정 위반의 소지가 있을 수 있다.³¹⁴⁾

2 EU법과의 저촉 가능성

앞서 살펴본 TRIPS 협정 위반 가능성 외에도 특허권의 효력 제한은 EU 기본권 헌장 제17조³¹⁵⁾ 및 유럽인권조약 제1조³¹⁶⁾에 의해 보호되는 재산권을 제한할 가능성이 있다. 특히, 표준특허권자 또는 구현자가 회원국 국내법원에 소송을 제기하기 전에 표준특허에 대한 FRAND 결정을 거치도록 하는 것은 EU 기본권 헌장 및 유럽인권조약에 따른 재산권 및 기본권 제한에 해당할 수 있다.

311) WTO-Panel report WT/DS114/R of 17 March 2000.

312) WTO-Panel report WT/DS114/R of 17 March 2000.

313) WTO-Panel report WT/DS114/R of 17 March 2000.

314) 문명섭, 유럽의 표준특허 생태계 변화 움직임에 대한 선제적 대응방안 연구, 특허청, 2023, 148-149면.

315) 제17조 (재산권) 1. 모든 사람은 합법적으로 취득한 자신의 재산을 소유 및 사용하고 처분하며 상속할 권리를 갖는다. 누구든지 공공복리가 있고 법령에서 정한 경우와 조건에 따라 적시에 그 손실에 대한 공정한 보상이 있는 경우를 제외하고는 재산을 빼앗기지 않는다. 재산권의 행사는 공공복리를 위해 필요한 한도에서 법령으로써 규제할 수 있다.
2. 지식재산권은 보호된다.

316) 제1조(인권 존중의 의무) 계약국은 자신의 관할에 속하는 모든 자에 대하여 이 협약 제1절에 규정된 권리와 자유를 보장한다.

또한, 필수성 검증이 수행되는 동안 전문가의 신원이 검증 절차 동안 비밀로 유지되는 점은 유럽인권조약 제6조³¹⁷⁾에 명시된 공정한 공개심리를 받을 권리의 위반 소지가 있으며, FRAND 결정 절차에서도 제출된 정보의 기밀성으로 인해 다른 당사자에게 공개되지 않는 경우 역시 공정한 공개심리를 받을 권리의 위반 소지가 있을 수 있다.

3 홀드아웃 문제의 심화 가능성

표준특허규정(안)은 표준특허 관련 분쟁의 해결을 위해 FRAND 결정과 같은 대체적 분쟁해결에 관한 규정을 두고 있다. 표준특허분쟁에 있어, 실시권자는 다른 기술의 사용이 어려운 상황에서 특허침해금지명령의 위험으로부터 불리한 라이선스 조건이 강제된다는 홀드업(Hold up) 문제를, 표준특허권자는 표준특허를 사용하는 실시권자가 표준특허에 대한 특허침해금지명령이 인정되지 않을 것으로 예상하고 라이선스 협상을 거부 또는 지연하는 등 성실한 협상에 임하지 않는다는 홀드아웃(Hold out) 문제를 표준특허 라이선싱 생태계에서 대표적인 문제로 지적되고 있다.

이러한 상황에서 표준특허규정(안)에 따른 FRAND 결정 절차는 실시권자에 의한 소송지연 수단으로 작용하여 홀드아웃 문제를 심화시킬 가능성이 있을 수 있다. 특히, FRAND 결정은 9개월에 한정된 기한 내에 이루어져야 함에도 불구하고, FRAND 결정기간 동안 관할법원에서의 금지청구 중단³¹⁸⁾ 및 본안 심리 중단³¹⁹⁾ 등이 이뤄지기 때문에 홀드아웃을 위한 수단으로 악용될 수 있기 때문이다.

317) 제6조(공정한 재판을 받을 권리)

1. 모든 사람은 민사상의 권리 및 의무, 또는 형사상의 죄의 결정을 위하여 법률에 의하여 설립된 독립적이고, 공평한 법원에 의하여 합리적인 기한 내에 공정한 공개심리를 받을 권리를 가진다. 판결은 공개적으로 선고되며, 다만 민주 사회에 있어서의 도덕, 공공질서 또는 국가안보를 위한 경우, 미성년자의 이익이나 당사자들의 사생활보호를 위하여 필요한 경우, 또는 공개가 사법상 이익을 해할 특별한 사정이 있다고 법원이 판단하는 경우 엄격히 필요한 한도 내에서 보도기관 또는 공중에 대하여 재판의 전부 또는 일부가 공개되지 아니할 수 있다.
2. 모든 형사피의자는 법률에 따라 유죄가 입증될 때까지는 무죄로 추정된다.
3. 모든 형사피의자는 다음과 같은 최소한의 권리를 가진다.
 - a. 그에 대한 기소의 성격 내지 이유를 그가 이해하는 언어로 신속하고 상세하게 통보받을 것.
 - b. 자신의 변호의 준비를 위하여 충분한 시간과 편의를 가질 것.
 - c. 직접 또는 본인이 선택한 법적 조력을 통하여 자신을 변호할 것, 또는 법적 조력을 위한 충분한 지불수단을 가지고 있지 못하지만 사법상의 이익을 위하여 필요한 경우에는 무료로 법적 조력이 부여될 것.
 - d. 자기에게 불리한 증인을 심문하거나 심문받도록 할 것, 그리고 자기에게 불리한 증인과 동일한 조건으로 자신을 위한 증인을 출석시키도록 하고 또한 심문받도록 할 것.
 - e. 법정에서 사용되는 언어를 이해하지 못하거나 또는 말할 수 없는 경우에는 무료로 통역의 조력을 받을 것.

318) 표준특허규정(안) 제37조 제2항.

319) 표준특허규정(안) 제56조 제4항.

4 전문가 의견서의 법적 효력

표준특허규정(안)은 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정 절차에 따라 법적 구속력이 없는 전문가 의견서가 발행되며, 기밀 정보는 비기밀 처리되어 데이터베이스를 통해 공개된다.

표준특허 라이선싱에 있어 필수성과 합산 실시료, FRAND 조건은 표준특허 라이선싱 관련 분쟁에 있어 핵심 쟁점이자 표준특허권자의 이익과 관련한 요소이다. 그렇기 때문에 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정 절차에 따른 법적 구속력이 없는 전문가 의견서는 표준특허 라이선싱 관련 분쟁해결에 있어 주요한 역할을 할 것으로 기대되고 있는 요소이나, 이와 관련된 전문가가 부재한 EUIPO에 역량센터를 설치하여 이를 담당하게 한다는 것은 우려가 있을 수밖에 없는 상황이다.

또한, 필수성 검증의 결과는 법적 구속력이 없다고 하고 있으나,³²⁰⁾ 법원 또는 중재인 등에게 증거로 사용될 수는 있다고 하고 있다.³²¹⁾ 그렇기 때문에 필수성 검증의 결과가 법적 구속력이 없다 하더라도 법원에서 증거로 활용될 가능성이 높고, EU 행정기관에서 발급한 증명서(의견서)이기 때문에 법원에서 증거로 채택될 가능성 역시 높다는 점에서 사실상 법적 구속력에 준하는 효력이 발생할 여지가 있다. 이는 합산 실시료 및 FRAND 결정 절차에 따라 발행되는 전문가 의견서 역시 법적 구속력이 없다고 하고 있으나, 필수성 검증 관련 전문가 의견서와 마찬가지로 법원 판결에 영향을 미칠 가능성이 높을 수밖에 없을 것이다.

II 강제실시규정(안)

1 TRIPS 협정과 저촉 가능성

EU 집행위원회의 발의안은 TRIPS 협정 제31조 및 제39조를 위반할 수 있다는 문제가 제기되고 있다.

TRIPS 협정 제31조와 관련하여, 개별적 사용 승인(제a항),³²²⁾ 사전 협상(제b항),³²³⁾ 적절한

320) 표준특허규정(안) 제28조 제5항.

321) 표준특허규정(안) 제28조 제6항.

322) (a) 이러한 사용의 승인은 개별적인 사안의 내용에 따라 고려된다.

323) (b) 이러한 사용은, 동 사용에 앞서, 사용 예정자가 합리적인 상업적 조건하에 권리자로부터 승인을 얻기 위한 노력을 하고, 이러한 노력이 합리적인 기간 내에 성공하지 아니하는 경우에 한하여 허용될 수 있다. 회원국은 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우, 이러한 요건을 면제할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 국가 비상사태 또는 그 밖의 극도의 긴급상황의 경우 권리자는 합리적으로 가능한 빠른 시간 내에 통보를 받는다. 공공의 비상업적 사

보상(제h항)³²⁴과 이에 대한 사법적 심사 보장(제j항)³²⁵ 등에 있어 EU 집행위원회의 발의안이 TRIPS 협정을 준수하지 못하고 있다는 것이다. 구체적으로, EU 집행위원회의 발의안은 특정 지식 재산권의 식별 없이 강제실시를 승인할 수 있어, 개별적 사용 승인을 요구하는 TRIPS 협정 제31조 제a항과 저촉될 가능성이 있다. 또한, TRIPS 협정 제31조 제b항은 강제실시와 관련된 지식 재산권을 보유한 자와 합리적 조건 및 기간 내에 충분한 사전 협상을 하도록 하고 있으며, 비상 상황에서만 사전 협상이 면제될 수 있음에도 불구하고, EU 집행위원회의 발의안은 이러한 조건을 충족하지 못하고 있다. 이밖에도 강제실시권자는 지식재산권자에게 적절한 보상을 제공해야 하며, 적절한 보상에 대해서는 사법적 심사를 보장해야 함에도 불구하고, EU 집행위원회의 발의안은 실시료의 상한을 총 이익의 4%로 설정³²⁶하고 있어 이러한 조건을 충족하지 못하고 있다.

또한, TRIPS 협정 제39조³²⁷와 관련하여, EU 집행위원회의 발의안은 강제실시권의 승인에 따라 강제실시권자가 강제실시 제품을 생산하기 위해서는 영업비밀이나 기밀 정보의 강제 이전을 포함할 수 있기 때문에, TRIPS 협정에 따른 영업비밀 보호 조건을 충족해야 함에도 불구하고 영업비밀 보호를 위한 조치가 미비하다는 것이다.

2 EU법과의 저촉 가능성

EU 집행위원회의 발의안은 EU 기본권 헌장 제17조 및 제41조, 제47조, 제49조를 위반할 수 있다는 문제가 제기되고 있다.

용의 경우, 정부 또는 계약자가 유효한 특허가 정부에 의해 또는 정부를 위해서 사용되거나 사용될 것이라는 사실을 특허검색 없이 알거나 알만한 입증할 수 있는 근거가 있는 경우 권리자는 신속히 통보받는다.

324) (h) 승인의 경제적 가치를 고려하여, 권리자는 각 사안의 상황에 따라 적절한 보상을 지급받는다.

325) (j) 이러한 사용에 대하여 제공된 보상에 관한 어떠한 결정도 회원국에 있어서 사법심사 또는 별도의 상위 당국에 의한 독립적 심사의 대상이 된다.

326) Article 9 (Remuneration) 2. The remuneration shall not exceed 4 % of total gross revenue generated by the licensee through the relevant activities under the Union compulsory licence.

327) 제39조 (미공개 정보의 보호) 1. 파리협약(1967년) 제10조의2에 규정된 바와 같이 불공정경쟁에 대한 효과적 보호를 확보하는 과정에서 회원국은 미공개정보는 제2항에 따라, 정부 또는 정부기관에 제출된 자료는 제3항에 따라 보호한다.

2. 자연인 및 법인은 합법적으로 자신의 관리하에 있는 정보가 자신의 동의 없이 공정한 상업적 관행에 반하는 방법으로 타인에게 공개되거나, 타인에 의해 획득 또는 사용되는 것을 금지할 수 있는 가능성을 가진다. 단, 그와 같은 정보는 다음과 같은 규정에 해당하는 것이어야 한다.

(a) 전체로서 또는 그 구성요소의 정밀한 배열 및 조합의 형태로서 당해 정보의 종류를 통상적으로 다루고 있는 업계의 사람들에게 일반적으로 알려져 있지 않거나 쉽게 접근할 수 없다는 의미에서 비밀인 것

(b) 비밀이기 때문에 상업적 가치를 갖는 것, 그리고

(c) 적법하게 동 정보를 관리하고 있는 자에 의해서 비밀로 유지하기 위한, 그 상황에서 합리적인 조치의 대상이 되는 것

3. 회원국은 신규 화학물질을 이용한 의약품 또는 농약품의 판매를 허가하는 조건으로 작성에 상당한 노력이 소요된 미공개 실험결과 또는 기타 자료의 제출을 요구하는 경우, 이러한 자료를 불공정한 상업적 사용으로부터 보호한다. 또한 회원국은 대중을 보호하기 위해 필요한 경우 이외에 또는 불공정한 상업적 사용으로부터 동 자료의 보호를 보장하기 위한 조치가 취하여지지 않을 경우에는 이러한 자료가 공개되는 것으로부터 보호해야 한다.

EU 기본권 헌장 제17조³²⁸⁾와 관련하여, EU 집행위원회의 발의안은 지식재산권을 포함한 재산권에 대한 부당한 간섭을 초래할 수 있으며, 이에 대한 적절한 보상을 제공하고 있지 않기 때문에, 재산권 보호를 명시하고 있는 EU 기본권 헌장에 위배된다는 것이다.

EU 기본권 헌장 제41조³²⁹⁾와 관련하여, EU 집행위원회의 발의안은 권리 보유자에게 의견을 진술할 기회를 충분히 제공하지 않고 있기 때문에, 의견 진술권을 보장하고 있는 EU 기본권 헌장에 위배된다는 것이다.

EU 기본권 헌장 제47조³³⁰⁾와 관련하여, EU 집행위원회의 발의안은 강제실시권 부여 절차에 있어 명확한 사법적 검토 절차가 없기 때문에, 공정한 재판을 받을 권리를 보장하고 있는 EU 기본권 헌장에 위배된다는 것이다.

EU 기본권 헌장 제49조³³¹⁾와 관련하여, 침해 및 제재에 대한 명확한 정의가 부족하기 때문에, 명확성 원칙을 보장하고 있는 EU 기본권 헌장에 위배된다는 것이다.

또한, EU 집행위원회의 발의안이 입법될 경우 EU 집행위원회에게 과도한 권한이 부여될 수 있어, TFEU(유럽연합 기능조약) 제290조³³²⁾에 따른 명확한 권한 위임 원칙과 저촉될 가능성이

328) 제17조 (재산권) 1. 모든 사람은 합법적으로 취득한 자신의 재산을 소유 및 사용하고 처분하며 상속할 권리를 갖는다. 누구든지 공공복리가 있고 법령에서 정한 경우와 조건에 따라 적시에 그 손실에 대한 공정한 보상이 있는 경우를 제외하고는 재산을 빼앗기지 않는다. 재산권의 행사는 공공복리를 위해 필요한 한도에서 법령으로써 규제할 수 있다.

2. 지식재산권은 보호된다.

329) 제41조 (선한 행정에 대한 권리) 1. 모든 사람은 자신의 업무가 유럽연합의 기구, 기관, 사무소, 특별기구에 의해 공평하고 공정하게 합리적인 기간 내에 처리될 것에 대한 권리를 갖는다.

2. 이 권리는 다음을 포함한다.

(a) 자신에게 불리한 개별적 조치가 취해지기 전에 그에 관해 들을 수 있는 모든 사람의 권리;
(b) 자신에 대한 파일에 기밀 및 직업적·영업적 비밀의 합법적인 이익을 존중하면서 접근할 수 있는 모든 사람의 권리;
(c) 행정 결정의 사유를 명시해야 할 행정청의 의무

3. 모든 사람은 유럽연합 기구나 그 직원의 직무수행으로 인하여 입은 손해에 대하여 회원국들의 법령에 공통하는 일반적인 원칙에 따라 유럽연합에 보상을 청구할 권리를 갖는다.

4. 모든 사람은 유럽연합의 기구에 대하여 두 조약에 있는 언어들 중 하나로 서면질의할 수 있고, 이 경우 같은 언어로 답변을 받아야 한다.

330) 제47조 (효과적인 구제와 공정한 재판의 권리) 유럽연합법이 보장하는 권리와 자유를 침해받은 모든 사람은 이 조문이 정한 바에 따라 사법기관에 효과적인 구제에 대한 권리를 갖는다. 모든 사람은 사전에 법에 따라 설치된 독립적이고 공평한 사법기관에서 합리적인 기간내에 공정하고 공개적인 청문의 자격을 갖는다. 모든 사람은 자문받고 방어하고 대리인을 선임할 수 있어야 한다. 생활이 궁핍한 사람에게는 재판에 대한 효과적인 접근을 확보하기 위해 필요한 한도에서 법률 구조가 제공되어야 한다.

331) 제49조 (죄형법정주의 및 범죄와 형벌의 비례 원칙) 1. 누구든지 행위 당시 국내 법령 또는 국제 법령에 따라 범죄가 되지 않은 작위 또는 부작위에 대해 어떠한 범죄로도 유죄 판결을 받지 아니한다. 또한 범죄 당시 적용된 형벌보다 중한 형벌을 받지 아니한다. 범죄의 실행 이후 법에 의해 보다 가벼운 형벌이 적용가능한 경우에는 그 형벌이 적용된다.

2. 이 조문은 행위 당시 국제적으로 승인된 일반 원칙에 따라 범죄가 되는 작위 또는 부작위를 한 행위자에 대한 재판관 형벌을 방해하지 아니한다.

3. 형벌의 정도는 범죄와 불균형하지 않아야 한다.

332) 제290조 1. 입법 행위는 입법 행위의 특정 비필수적 요소를 보완하거나 수정하기 위해 일반적 적용의 비입법 행위를 채택할 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 권한 위임의 목적, 내용, 범위 및 기간은 입법 행위에 명시적으로 규정되어야 한다. 영역의 본질적 요소는 법률에 유보되어야 하며 따라서 권한 위임의 대상이 될 수 없다.

2. 입법 행위는 위임의 대상이 되는 조건을 명시적으로 규정해야 하며, 이러한 조건은 다음과 같을 수 있다:

(a) 유럽의회 또는 이사회는 위임을 취소하기로 결정할 수 있다;

(b) 위임된 행위는 법률이 정한 기간 내에 유럽의회 또는 이사회가 이익을 제기하지 않는 경우에만 효력을 발휘할 수 있다.

있다는 것이다.

3 과도한 권한 및 불명확한 정의

EU 집행위원회의 발의안은 위기 상황에 대한 명확한 정의가 부족하여 강제실시권 적용의 불확실성이 존재할 수 있다는 문제가 제기되고 있다. 또한, EU 집행위원회는 강제실시 절차를 단독으로 개시할 수 있는 권한이 있는 반면, 강제실시를 신청하는 실시권자의 역할은 불명확하며, 강제실시권 부여 절차에 대한 명확한 사법적 검토 절차가 미비하다는 것이다.

위기 상황에 대한 명확한 정의의 부재는, 어떤 상황에서 강제실시권이 부여될 수 있는지에 대한 기준이 명확하지 않다는 것을 의미하며, 위기 상황이 구체적으로 정의되지 않는다면 강제실시권의 적용범위가 모호해져 남용될 가능성이 있을 수 있다. 또한, 위기 상황에 대한 정의 부재는 지식재산권자들이 자신들의 지식재산권이 언제, 어떻게 강제실시권의 대상이 될지 예측할 수 없게 하여, 투자 환경을 악화시켜 장기적으로 혁신을 저해하는 요인이 될 수 있다. 특히, 위기 상황에 대한 정의의 부재 문제를 자문기구와의 협의를 통해 해소하고 있는데, 위기 상황을 정의하고 이에 대한 결정을 내리는 과정에서 자문기구의 역할이 명확히 규정되어 있지 않아, 위기 상황별로 정의와 적용에 있어 일관성과 신뢰성을 저해할 우려가 있다.

4 절차적 문제

기존의 강제실시제도는 실시권자가 주도하고, 법원이 승인하며, 특정 특허에 한정하고 있는 반면, 새로운 강제실시제도는 EU 집행위원회가 주도하고, 제품 전체에 대한 강제실시권을 부여하며, 관련된 모든 지식재산권 및 영업비밀을 포함한다는 측면에서 절차적 차이를 보이고 있다.

이러한 측면에서 강제실시권 부여 과정에서 새로운 제도는 독립적인 사법 검토가 포함되어 있지 않기 때문에 EU 집행위원회의 결정을 사법적으로 검토될 수 있는지 불명확하여 공정성과 투명성을 저해할 우려가 있다.

(a) 및 (b)의 목적에 따라 유럽의회는 구성원의 과반수, 이사회는 자격 있는 과반수의 찬성으로 하여야 한다.
3. 위임된 행위의 타이틀에는 “위임된”이라는 형용사를 포함해야 한다.

5 지식재산권자의 권리 보호

새로운 강제실시제도는 지식재산권자가 의견을 제출할 수 있는 기회를 제공한다고 하지만, 그 기간이 충분하지 않을 뿐만 아니라, 제출된 의견이 강제실시권 부여 결정에 어떻게 반영되는지도 명확하지 않기 때문에 지식재산권자의 법적 보호를 충분히 보장하지 못할 수 있다.

또한, EU 집행위원회는 강제실시권 발동 시 추가 조치를 통해 영업비밀과 노하우의 제공을 요구할 수 있는데, 이는 TRIPS 협정에 따라 보호되어야 하는 권리로 권리 보유자의 권리를 침해할 우려가 있다.

III 추가보호증명 관련 제·개정안

1 중앙 심사기관의 적절성

SPC 제도에 있어 중앙집중식 심사 절차의 도입은 효율성 측면에서 필요한 부분이지만, 중앙 심사기관으로 EUIPO를 지정하는 것은 전문성과 효율성 측면에서 문제가 있을 수 있다.

EUIPO는 상표와 디자인 심사 및 등록을 담당하는 EU 행정기관으로 특허제도와 관련 있는 SPC 제도의 특성상 특허제도에 대한 경험 부족으로 인해 심사 품질과 일관성에 있어 문제가 발생할 소지가 있을 수 있다. 또한, EPO가 3개의 공식 언어만 사용하고 있는 반면, EUIPO는 24개의 EU 공식 언어를 사용하고 있어 번역과 행정 절차의 복잡성으로 인해 중앙집중식 심사 절차 도입의 목적인 행정적 효율성 개선과는 괴리가 있을 수 있다.

2 사전 이의제기 절차의 남용 가능성

특허 만료일에 가까운 시점에서 SPC의 발급이 신청되는 경우 SPC의 발급을 지연시키기 위해 제네릭 의약품 제조사 등과 같은 일부 이해관계자들이 사전 이의제기 절차를 남용할 가능성이 존재할 수 있다.

SPC의 발급이 승인되기 전에 제3자가 이의를 제기할 수 있도록 하는 사전 이의제기 절차는 잘못된 SPC의 발급을 방지하고 심사 과정의 투명성과 공정성을 향상시킴에 목적이 있지만, 사전 이의제기 절차의 남용으로 인해 SPC의 발급을 염두에 두고 특허전략을 수립하는 기업의 입장에서는 시간과 비용적인 측면에서 추가적인 부담이 발생할 수 있다.

3 식물보호제 규제 승인 관련 지역별 특수성

식물보호제는 지역별로 다양한 농업적, 환경적 조건에 따라 사용되기 때문에 의약품과 달리 지역적 특수성을 고려해야 할 필요가 있다. 예컨대, 특정 식물보호제의 경우 특정 지역에서만 사용될 가능성이 있음에도 불구하고 기존의 국가별 심사가 아닌 중앙집중식 심사 절차에 의할 경우 기존의 심사 절차에 비해 행정적 비효율성이 발생할 우려가 있다.

따라서 중앙집중식 심사 절차를 도입하여, 행정의 효율성과 일관성을 추구함과 동시에 국가별 규제 요건과 지역적 특수성을 충분히 반영할 필요가 있다.

제4장

유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안

제1절 유럽 특허제도 변화의 영향

제2절 유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안



KIP

유럽 특허제도 변화의 영향



I

특허제도 단일화에 대한 논의

유럽에서는 각 국가별 특허권 인정이라는 특허독립의 원칙을 수정하여, EU 내에서는 하나의 특허로 통일하고자 하는 논의를 오래전부터 해 왔다. 즉 원래 유럽에서 특허를 취득할 수 있는 방법으로는 특허를 취득하고자 하는 유럽의 개별 국가에 각각 국내특허(이하, ‘개별특허’라 한다)를 출원하는 방법, 세계지식재산기구(WIPO)의 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 의한 국제특허를 출원하는 방법, 그리고 유럽특허조약(European Patent Convention, 이하 ‘EPC’라 한다)에 의해 부여되는 EP를 EPO에 출원하는 방법이 있다.³³³⁾ 이중 유럽의 특유한 제도로 할 수 있는 EPC 시스템에서는 출원, 심사 및 특허결정이 모두 EPO를 통해 통일적으로 진행되는 반면, 특허권의 권리 행사를 위해서는 EPC 가입국별로 번역문과 특허료를 내야 하는 비용 부담의 문제가 있으며, 특허권의 효력 역시 각국별로 발생하고 침해소송이나 특허무효 여부 등도 각국별로 판단하게 되어 법적 불확실성 등의 문제가 존재하였다. 이러한 이유로 유럽 특허권자들은 보통 독일, 프랑스, 이탈리아 등 3~4개 정도의 국가에서만 특허권을 취득·행사하게 되는 데 이외의 다른 EPC 국가들에서의 보호는 사실상 포기하는 경향이 있었다. 이는 미국이나 중국 등 해외의 주요시장에 비해 특허권의 등록 및 보호에 있어 불이익을 받게 되는 측면이 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 EU 역내시장에서 단일한 효력을 갖는 UP 제도를 창설하기 위해 오래전부터 논의를 해 왔으나 비준 실패 등으로 인해 발효가 되지 못하고 있다가, 2012년 6월 29일 EU 정상회의에서 27개 회원국 중 스페인과 이탈리아를 제외한 25개국만의 UP 제도 도입에 합의하였고, 이를 시초로 UP 제도 창설의 구체적인 논의가 진행되게 되었다.³³⁴⁾

그 이후 영국이 2013년 6월 23일 국민투표를 통해 EU 탈퇴(브렉시트)가 확정되었고 이로 인해 UP 논의의 재검토가 불가피하게 되었지만,³³⁵⁾ 그럼에도 불구하고 UP 제도 도입에 대한 논의

333) 김형진, 유럽연합(EU) 단일특허제도 도입에 따른 과제와 전망, 한국법제연구원, 2013, 17면.

334) 강명수, 「지식재산권 분야 글로벌 법제 이슈 분석」, GLOBAL LEGAL ISSUES, 한국법제연구원, 2016, 55면.

335) 이인혜, 「지식재산 분야의 브렉시트 파급효과 검토」, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원, 2016.

는 지속되었고 결국 2023년 6월 1일 UP와 UPC 제도를 시행하게 되었다.

1 단일특허 및 통합특허법원 제도

EU 회원국에서 동일한 효력을 지니는 UP 제도는 하나의 통합된 특허제도를 통하여 모든 회원국에서 동일한 효력을 갖는 하나의 독립된 권리를 인정하는 것이다. 즉, EPC 출원에 의한 EP와 달리 모든 회원국에서 동일한 효력을 갖는 단일특허권이 발생하고 이에 대한 침해 또는 무효 여부도 통일적으로 다루게 된다.

〈표 6〉 단일특허 선택의 장단점

장점	단점
과도기간 내에 런던 협정 ³³⁶⁾ 에 속하지 않는 국가를 적어도 하나 유효화하는 경우라면, 번역에 대한 요건과 비용이 감소될 수 있음	과도기간 내에 런던협정에 속하는 국가들만 유효화하는 경우라면, 번역 요건과 비용이 증가될 수 있음
과도기 이후 (번역이 충분히 정확하고 용이하다고 판단될 때) - 번역 요구 사항 및 비용이 감소될 수 있음	일반적으로 3개국에서만 유효화하고자 한다면 단일특허가 높은 연차료를 부과함
4개 이상의 계약 회원국에서 유효화 하는 경우 - 연차료 감소	단일특허 신청 당시 비준하지 않은 EU 국가(예컨대 스페인)는 포함되지 않음
독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 오스트리아, 및 스웨덴을 포함한 최소 17개국 ³³⁷⁾ 이 커버됨	EU 회원국이 아닌 EPC 국가에서는 적용되지 않으므로 원하는 경우 이러한 국가에서 이전과 같이 유효화해야 함
단일특허는 항상 UPC의 관할권에 속함	UPC 관할권에서 opt-out할 수 없음
전술한 보상 제도를 활용할 수 있음 - 중소기업, 자연인, 비영리조직, 대학 및 공공연구조직의 번역 비용 절감	연차료 비용을 줄이기 위해 특허가 존속하는 동안 선택적으로 특허를 포기할 수 없음.

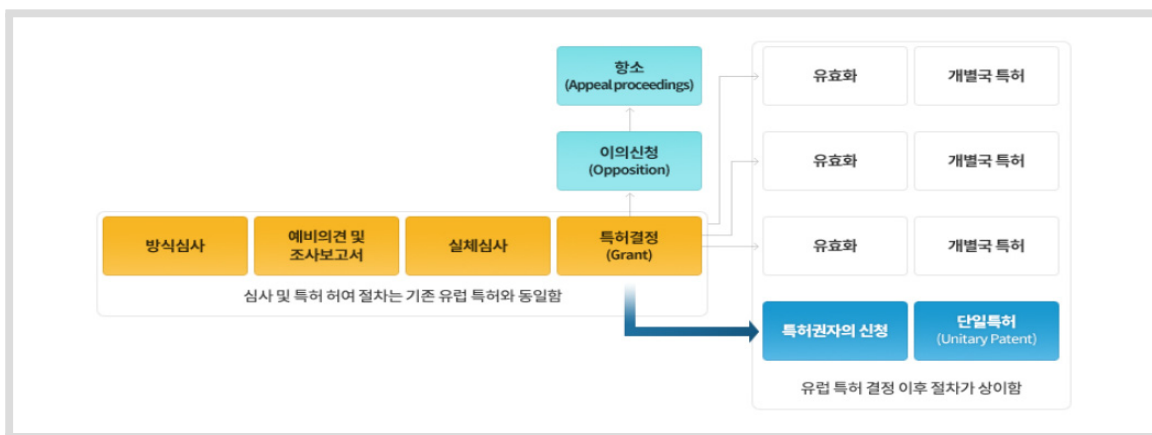
〈출처: Mewburn Ellis³³⁸⁾〉

336) 유럽특허 부여 후 발생하는 번역 비용을 줄이는 것을 목표로 2008년 5월 1일부터 시행되었다.

337) 단일특허의 경우 EU 27개국 중 24개국이 제도에 참여하고, 이 중 17개국(오스트리아, 벨기에, 불가리아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로베니아, 스웨덴)이 비준하였기 때문에 이들 국가 이외의 국가에 대해서는 단일특허로 커버할 수가 없다.

338) 원문 내용을 일부 수정하여 인용함. 단일특허(Unitary Patent) 및 통합 특허법원(Unified Patent Court), Mewburn Ellis, 〈출처: <https://www.mewburn.com/ko/law-practice-library/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court-explained>, 최종방문일: 2024.9.23.〉

[그림 15] 유럽특허 출원과 단일특허 출원의 비교



〈그림 출처: 한국지식재산연구원(2023)³³⁹⁾〉

2 통합특허법원

UPC는 EPO로부터 부여된 특허의 침해, 무효 및 취소와 같은 분쟁을 포괄적으로 관할하는 법원으로, 1심법원과 항소심법원의 2심제로 운영되는데, 1심법원은 계약국들에 의해 설정되는 침해소송을 다루는 지역부서와 특허의 유효성에 대해 다루는 중앙부서로 구분된다. 또한 통합특허법원의 대상은 UP는 물론 기존의 EP도 대상이 되고, 그 효력은 협정을 비준한 계약국에 미치게 된다.³⁴⁰⁾

[그림 16] 통합특허법원의 구성



〈출처: 법률신문(2023)³⁴¹⁾〉

339) 조우제, 「(커버스토리) 유럽의 단일특허제도, 어떻게 대응할 것인가?」, 한국지식재산연구원 웹진 4월호, 2023.4., 〈출처: https://www.kiip.re.kr/webzine/2304/K2304_11_coverstory.jsp, 최종방문일: 2024.9.18.〉

340) 2023년 6월 1일부터 시행되는 유럽단일특허제도, 법무법인 다래, 2023.4.20., 〈출처: <https://daraelaw.co.kr/board/news/1144?page=6>, 최종방문일: 2024.9.23.〉

〈표 7〉 통합특허법원(UPC) 이용의 장단점

장점	단점
유럽에서 단일 침해소송 조치가 가능 (범유럽의 침해 금지 명령의 발행을 포함)	새롭고 검증되지 않은 체제인 점 - 절차가 최적화될 때까지 여러 판례들이 필요할 것이며, 판례법 체계가 확립될 때까지 시간이 필요함. 초기에는 소송의 성공 가능성 및 예상 결과를 예측하기 어려울 것임
법원에는 유럽 전역의 경험 많은 IP 판사 pool이 있음. 판사는 처음에 시간제로 임명되어 최고의 국내 판사가 EPC와 자국 법원 모두에 봉사할 수 있음	EPO 이의신청 기간 만료에도 중앙적인 무효 소송이 가능함
특허권자는 통합법원의 초기 경험을 해 볼 수 있음	절차의 분리가 가능하므로(즉, 침해여부와 유효성이 별도로 판단됨) 잠재적으로 더 높은 비용이 유도되며, 유효성 및 침해에 대한 청구해석이 달라질 수 있음. 청구항 해석이 달라지는 위험을 최소화하기 위해 절차의 분리는 서면 절차가 완료된 후에만 발생할 것임.
특허권자는 잠재적으로 초기 판례법을 형성할 수 있으며, 특히 현재 유럽의 자국 법원에서 불리한 법률적 관점에 영향을 미칠 수 있음	포럼 쇼핑의 위험성 - 다양한 지역 부서가 청구범위 해석 및 실체법과 관련하여 다른 접근 방식을 취할 수 있음. 예컨대 다른 부서보다 특허권자 친화적인 부서가 생기면 포럼 쇼핑을 초래할 수 있음. 항소 법원은 법원의 여러 부서간의 다른 관점을 최소화하기 위해 잘 작동되어야 할 것임
방법특허의 특허권자 입장에서 피고인이 여러 계약국에서 다른 단계를 수행한 경우 침해를 입증하는 데 어려움을 덜 겪을 수 있음(국가 간 문제 감소)	기존 유럽특허를 UPC에 opt-in하여 UP가 되도록 할 수는 없음

〈출처: Mewburn Ellis³⁴²⁾〉

UPC에서 선고된 판결은 독일, 프랑스를 비롯한 유럽 18개국에서 효력이 동시에 발생하는 만큼 기업들의 면밀한 준비가 필요한 상황이다. 다만 7년의 유예기간 동안 유럽 개별국에서 소송을 거쳐 유효가 된 특허에 대해서는 해당 특허권자가 “관할배제(Opt-Out)”를 신청하면 UPC 관할에서 배제할 수 있도록 하였다. 기업들이 UPC 소송에서 패소할 경우 관할 국가 전체에서 특허 효력이 정지되어 혼란에 빠질 것에 대비한 조치이다.³⁴³⁾

341) 홍윤지, “다국적 관할권 갖는 유럽통합특허법원 출범”, 법률신문, 2023.10.8.자, 〈출처: <https://www.lawtimes.co.kr/news/191872>, 최종방문일: 2024.9.23.〉

342) 원문 내용을 일부 수정하여 인용함, 단일특허(Unitary Patent) 및 통합 특허법원(Unified Patent Court), Mewburn Ellis, 〈출처: <https://www.mewburn.com/ko/law-practice-library/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court-explained>, 최종방문일: 2024.9.23.〉

343) 홍윤지, 다국적 관할권 갖는 유럽통합특허법원 출범, 법률신문, 2023.10.8.자, 〈출처: <https://www.lawtimes.co.kr/news/191872>, 최종방문일: 2024.9.23.〉

3 단일특허 및 통합특허법원 시행의 성과

2023년 6월 1일 UP 및 UPC 제도가 시행된 이후, 현재 35,314건 이상의 단일효과(unitary effect) 요청이 접수되었고 24,580건의 UP가 등록되었으며(2024.9.3.기준),³⁴⁴⁾ UPC에는 476건의 사건이 접수되어 처리되고 있다.³⁴⁵⁾ 참고로 EPO가 발표한 UP 및 UPC 제도의 1년간 성과에 의하면, 지난 1년간 28,000건 이상의 단일효과(unitary effect) 요청이 접수되었고 27,500건 이상의 UP가 등록되었는데 이는 전체 유럽 특허의 약 25%가 UP로 전환되었다는 것을 의미한다. 특히 유럽에서 UP 제도에 대한 관심이 높았는데 UP 보유자의 64.2%가 EPO 회원국에 기반을 두고 있었으며 미국 16.1%, 중국 6.0%, 일본 3.8%, 한국 3.3%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 또한 유럽의 소규모 기업과 스타트업은 2023년 유럽 전체 UP의 35.5%를 차지하며 높은 관심을 보이기도 한 것으로 나타났다.³⁴⁶⁾

한편, UPC를 통한 사건 처리는 유럽에서의 법리 조화 효과를 부여하여 법적 확실성과 투명성을 확립하고, 사용자에게 예측가능성을 제공하는 데 기여하고 있는 것으로 보인다. 이처럼 UP와 UPC의 활용도가 높아질수록 EU 특허제도가 역내 기술시장의 신뢰도를 보장하고 기술보호에 있어 효과적인 수단으로 작용하여 EU에서 더 많은 혁신을 촉진할 것으로 전망되고 있다.³⁴⁷⁾ 다만, UPC가 처리하고 있는 사건이 유럽 특허소송의 15%에 불과하여(독일 법원에서 처리되고 있는 사건의 약 44% 수준) 당초 목표로 하고 있는 유럽에서의 주요 특허소송법원이 되겠다는 목표에는 부족한 측면이 있는 것으로 지적되고 있다.³⁴⁸⁾

관할배제(Opt-Out) 신청과 관련하여 2023년 3월 1일부터 2023년 5월 31일까지 주어졌던 사전준비기간(sunrise period) 동안 415,810건의 관할배제(Opt-Out) 신청이 이루어졌었고, 그 이후에는 EP의 약 40%에 해당하는 월 평균 3,500건의 신청이 이루어진 반면, 290건의 관할배제 철회(Opt-In) 신청도 이루어져 새로운 법원(UPC)에 대한 신뢰도가 향상되고 있는 것으로 나타나고 있다.³⁴⁹⁾ UPC의 관할권과 관련하여 UPC를 통해 특허무효소송이 제기되어 해당 특허가

344) EPO, Requests for unitary effect, 2024.9.3., <출처: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent>>.

345) UPC, Case load of the Court since start of operation in June 2023 - update end August 2024, 30 August 2024, <출처: <https://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-update-end-august-2024>>.

346) 선우정, “유럽 특허청, 단일특허 제도 시행 이후 1년 간의 성과는”, 특허뉴스, 2024.6.25.자, <출처: <https://www.e-patentnews.com/11463>>

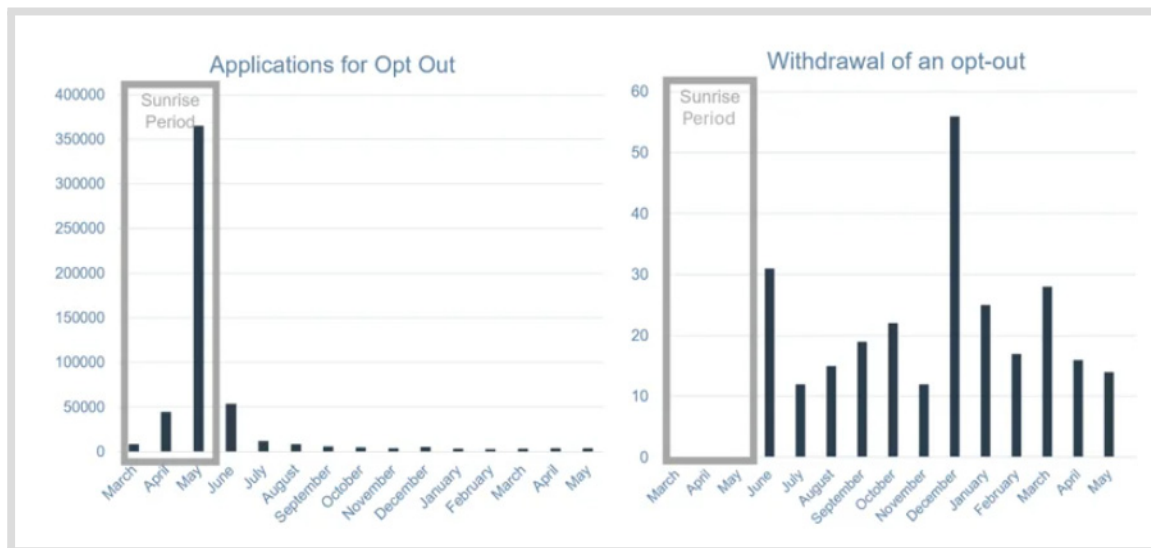
347) EPO, A successful start for the Unitary Patent, 2024.6.1., <출처: <https://www.epo.org/en/news-events/news/successful-start-unitary-patent>>.

348) Gazette Desk, UPC handles 15% of Europe's patent cases, Law Society Gazette, 05 Jun 2024, <출처: <http://www.lawsociety.ie/gazette/top-stories/2024/june/upc-handles-15-of-europes-patent-cases>>.

349) Heike Röder-Hitschke, One year Unitary Patent and Unified Patent Court in facts and figures, Maiwald blog, 17 Jun 2024, <출처: <https://www.maiwald.eu/en/maiwald-blog/one-year-unitary-patent-and-unified-patent-court-in-facts-and-figures-2/>>.

무효될 경우, 지정국 전체의 특허가 무효가 될 수 있다는 점에서 관할배제 또는 관할배제 철회 신청에 대해 상당히 신중하게 접근해야 할 필요가 있다. 특히, UP 및 UPC 제도 시행에 따라 비준국에서 등록유지 중인 특허들에 대한 관할권은 UPC로 이전되기 때문에 점검해야 할 필요가 있다.

[그림 17] UPC 관할배제 및 관할배제 철회 건수



(출처: Maiwald blog)

최근에는 루마니아가 UPCA의 18번째 회원국이 되었으며(2024.9.1.), 아일랜드와 폴란드 역시 UPCA 가입을 고려하고 있다는 점에서 EU에서의 UP 및 UPC 제도의 영향은 더욱 확대될 것으로 전망되고 있다.

유럽에서의 특허권 확보를 위한 국내 이해관계자 입장에서 UP는 특허권 관리와 비용 측면에서 효율적일 수 있다. UP 출원은 기존의 EP 출원과 그 방식은 동일한 반면, 특허 등록 이후 UP 비준 18개국에서 특허권 효력이 발생하며, 연차료는 고정되기 때문이다. 또한, 특허 등록 이후에는 EP와 달리 지정국 지정이 불필요하기 때문에 번역료 등과 같은 비용 절감이 가능하다. 반면, UP는 비준국 18개국 중 특정 국가에서의 특허권 포기가 불가능하고, 출원명세서 언어(영어, 불어, 독어) 이외의 EU 회원국의 다른 1개의 언어로 된 명세서 전문 제출에 따른 번역 비용이 소요되기 때문에 특허권의 효력이 필요한 국가가 3개국 이하라면 기존의 EP 또는 개별국에서 개별특허로 출원하는 것이 효율적일 수 있다.

1 서론

EU는 앞서 본 바와 같이 UP 및 UPC 제도의 도입을 통해 특허권에 대한 통일적 보호 및 관리를 가능하게 하고 있다. 그리고 그 연장선상에서 표준특허, 강제실시권 및 SPC 제도에 대한 개정을 논의하고 있다.

먼저 표준특허의 경우 그 중요성에 비해 특허권자와 실시권자 상호 간 정보의 비대칭성 등으로 인해 관련 분쟁이 다수 발생하고 있어, EUIPO에서 이를 등록 및 관리하는 방안으로 표준특허규정(안)이 입법 중이다. 그리고 강제실시 및 SPC 제도는 기존에 국가별로 신청하고 국가별로 효력을 가지도록 한 제도를, EU 차원에서 신청 절차를 단일화하고 그 효력 역시 협약국 전체에 영향을 미치도록 하는 방향으로 제·개정안을 입법하고 있다. 이러한 새로운 제도들은 UP 제도와 함께 유럽에서의 특허 보호에 상당한 큰 변화를 가져올 것으로 예상된다. 따라서 유럽에서의 특허 확보 등을 생각하는 국내 이해관계자(기업, 연구기관, 대학 등)는 이에 대한 대비를 해 나갈 필요가 있다.

2 표준특허제도

표준특허규정(안)은 기존의 EU 내 표준특허 프레임워크가 표준특허에 대한 국가별 해결방식으로서 통일성이 없고, 중앙집중적이지 않은 대체적 분쟁해결 방법은 동일한 표준특허에 대해 다른 결과를 가져와 포럼쇼핑(Forum Shopping) 문제를 양산한다는 문제점에 기반하여, EU 행정기관에 의한 표준특허의 등록 및 관리를 통해 EU에서의 통일성을 보장함과 동시에 법적 확실성을 제공할겠다는 것이다.

이러한 취지에서 마련된 새로운 표준특허규정(안)은 표준특허권자 및 실시권자에게 영향을 미치는 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정 절차를 두고 있다. 새로운 표준특허규정(안)이 입법될 경우 2023년 6월부터 시행되고 있는 UP 및 UPC 제도와 결합되어, 향후 글로벌 표준특허분쟁, 특히 FRAND 소송에 있어 상당한 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다. 예컨대, UPC의 빠른 소송 절차와 금지명령, FRAND 라이선스 요청에 따른 파급력 등을 고려할 때, 표준특허 소송에서 매우 짧은 기간 내에 FRAND를 포함한 모든 문제에 대해 실질적으로 대응하도록 피고에게 실질적이고 상당한 압력을 가할 수 있게 될 것으로 전망되고 있다.³⁵⁰⁾

1) 필수성 검증

표준특허의 필수성과 관련하여, 등록된 표준특허의 일부(상당한 패밀리 특허)³⁵¹⁾에 대해 해당 표준에 대한 필수성 검증을 실시하고(표준특허권자 또는 구현자에 의해 자발적인 필수성 검증 제안 가능), 필수성 검증 결과는 표준특허권자에게 통보되며 평가 결과 및 검토 의견 등은 등록원부에 등록되고 데이터베이스에 게시된다. 그리고 이러한 필수성 검증 결과는 법적 구속력은 없으나 법원 등에서 증거로 사용가능하다.

이와 같은 필수성 검증과 관련하여 표준화기구에서 표준이 확립되는 과정에서 이에 참여하는 자들은 표준특허의 숫자를 부풀리거나, 표준의 내용이 표준 확정 과정에서 변경되어 더 이상 표준특허가 아닌 것이 많아지는 과잉 선언의 문제가 발생하게 된다.³⁵²⁾ 그리고 이러한 과잉 선언을 해결하기 위해 분쟁발생 이전에 표준특허의 필수성을 검증함에 있어 상당한 비용이 소요된다는 점 또한 어려움을 가중시키는 요소이다. 표준특허규정(안)은 필수성 검증을 위해 역량센터는 표준특허 등록원부에 등록된 특정 표준과 관련하여, 표준특허권자가 상이한 특허군(patent family)에서 검증 대상을 매년 선정하여 실시하는데,³⁵³⁾ 표준특허권자 및 실시권자에 의해서도 신청이 가능하나,³⁵⁴⁾ 이에 관한 비용은 신청인이 부담하게 된다.³⁵⁵⁾ 이렇게 이루어진 필수성 검증 결과는 역량센터의 표준특허 관련 데이터베이스를 통해 일부 수수료가 발생하나 공개되어 누구든지 이용할 수 있게 된다.³⁵⁶⁾ 이러한 측면에서 필수성 검증 절차의 이용에 대한 수요는 실시권자로 제한적일 수밖에 없을 것이고, 표준특허를 구현하는 실시권자는 다수이기 때문에 필수성 검증이 필요한 분야에서의 실시권자들 간 어느 정도의 연대는 필요할 수 있을 것이다.

2) 합산 실시료

표준특허권자는 표준의 상업적 명칭, 표준을 정의하는 기술적 사양의 목록, 표준특허권자의 성명, 표준에서 통지하는 표준특허가 차지하는 추정비율, 표준특허권자에게 안내된 구현품, 글로벌 합산 실시료, 실시료 유효기간 등에 관한 정보를 120일 이내에 통지하고, 표준특허의 20% 이

350) Ari Laakkonen, 「최근 유럽의 FRAND/SEP 판결 및 AI 규제 세미나」 발표 내용, AIPPI KOREA, 2024.6.25., <출처: <https://www.ipdaily.co.kr/2024/06/25/18/37/53/32949/%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C-%ED%91%9C%EC%A4%80%ED%8A%B9%ED%97%88-%EC%86%8C%EC%86%A1-%EC%9C%A0%EB%9F%BD%ED%86%B5%ED%95%A9%EB%B2%95%EC%9B%90%EC%9D%84-%EC%A3%BC%EB%AA%A9%ED%95%98%EB%9D%BC/>>

351) 초소형 및 소기업의 표준특허는 제외하고 있다.

352) 일본 사이버 창의력 연구소(Cyber Creative Institute)에 따르면, 4G이동통신 선언 표준 중 56%만이 필수성이 있으며, 미국의 IT기업 Grey and Amplified도 5G이동통신 선언특허 6,402건 중 필수성 있는 특허는 1,658건으로 전체 26%에 불과하다고 평가되고 있다.

353) 표준특허규정(안) 제29조 제1항.

354) 표준특허규정(안) 제29조 제5항 및 제6항.

355) 표준특허규정(안) 제63조 제3항.

356) 표준특허규정(안) 제5조 제2항 및 제3항.

상을 보유한 자는 표준 발효 후 90일 이내 또는 표준 구현 후 120일 이내에 합산 실시료를 조정하기 위한 절차 신청이 가능하게 된다.

이러한 합산 실시료와 관련하여 하나의 표준을 실행하는 데 필수적으로 사용해야 하는 특허는 수백에서 수천 건에 이르는 상황에서 표준특허권자들이 연대하여 합산 실시료를 역량센터에 통지하고, 실시권자들의 요청에 따라 합산 실시료가 적정한지 여부를 평가하게 된다. 표준특허규정(안)은 표준특허권자에게 표준에서 자신의 표준특허가 차지하고 있는 지분을 공개할 것을 규정하고 있는 것으로 보아, 합산 실시료 결정에 있어 하향식 접근법의 사용을 염두에 두고 있음을 추론하게 한다. 현재까지 법원의 표준특허 실시료 판결에서 하향식 접근법을 사용한 예는 소수이고, 대부분은 유사한 실시권 계약을 기준으로 실시료 금액을 계산하는 상향식 접근법이 다수인 상황에서, 하향식 접근법은 유사한 계약의 예가 없을 때 사용하거나, 상향식 접근법으로 결정한 실시료가 과도하게 책정되었는지 여부를 점검하는 보조적 수단으로 활용되고 있는 실정을 감안하면 예외적이다.³⁵⁷⁾

3) FRAND 결정 절차

FRAND 결정 절차와 관련하여, 회원국 법원에 표준특허 침해소송 개시 전 법원에 FRAND 조건의 결정 또는 평가 요청 등이 실시되기 전에 한하여 EUIPO 역량센터의 FRAND 조건 결정 개시가 가능하고, FRAND 기간 동안 회원국 법원에서의 금지청구 소송은 중단되며 소송 중일 경우 본안 심리가 중단된다. 동 절차는 9개월 이내에 종료(조정인 교체가 이루어지는 경우 그 기간은 제외)되는데, 당사자 간 합의에 의해 언제든지 절차가 종료될 수 있으며 일방 당사자가 불성실하게 절차에 임하는 경우에는 다른 당사자에 의해 절차의 지속 또는 중단 결정이 가능하다. FRAND 결정은 신청서 외 청구항 대조표(클레임 차트) 및 필수성 검증 증명서, FRAND 조건 제안서 등을 통해 이뤄지며, 달리 명시하지 않는 한 FRAND 조건의 범위는 글로벌 라이선싱이 기준이 되지만, 일방 당사자가 중소기업인 경우에는 FRAND 결정의 범위를 특정 지역으로 한정할 수 있다.

이와 같은 새로운 제도는 결국 표준특허의 실시료와 관련된 분쟁에 있어 당사자 간 소송에 맡겨두지 않고, 법원에서의 분쟁 이전 단계에서 행정관청(EUIPO 역량센터)이 개입하겠다는 것이다. 이로 인해 특허권자는 FRAND 결정 절차 이전에 특허침해금지청구(본안 소송 또는 가처분 명령 신청)를 할 수 없고, FRAND 결정 절차가 종료된 이후에만 법원에서 침해소송이 가능하게 된다. 그리고 이와 같이 법원 소송에 앞서 FRAND 결정 절차를 필수적으로 거치게 하여 법원에 의한 분쟁의 궁극적 해결을 지연시키는 문제가 발생할 수 있다. 또한, 피신청인이 FRAND 결정 절차

357) 김성기, “유럽연합의 표준특허권 약화 시도를 우려함”, 지식재산뉴스, 2024.8.6.자, <출처: <http://kpaanews.or.kr/news/view.html?section=86&category=88&no=6207>>.

개시에 동의하지 않아도 청구인의 일방적 요청에 따라 FRAND 결정 절차가 개시된다.

이와 같이 표준특허규정(안)은 표준특허권자 및 실시권자에게 영향을 미치는 필수성 검증, 합산 실시료 및 FRAND 결정 절차를 주요한 내용으로 하고 있고, 이러한 절차는 특히 표준특허권자의 권리와 이익에 중대한 영향을 미치기 때문에 충분한 사전적 대비가 필요할 것으로 보인다.

3 강제실시제도

EU에서는 UP 제도의 시행과 더불어 역내 공중 보건 문제를 해소하기 위한 강제실시제도가 부재한 상황에서 개별국 절차에 의존할 수밖에 없었다. 이로 인해 강제실시의 실시 여부에 있어 개별국별로 규칙과 절차가 상이하다는 점과 역내에서의 공급망이 단일 국가로 한정되지 않다는 점 등이 문제로 대두되었고, 이를 이유로 EU 차원에서의 통일된 하나의 단일 절차 마련의 필요성이 제기되었다. 즉, 국가별 제도는 강제실시를 할 수 있는 조건 및 절차 등이 서로 상이하여 초국경 제조 공정에 있어 문제가 발생하고, 특히 최근 코로나19 팬데믹 상황에서 이러한 문제가 여실히 드러나기도 했다. 결국 EU 역내시장이 단일화되고 제품 생산 공정 역시 초국경적으로 이루어지고 있는 상황으로 인해 EU 차원에서의 단일화된 강제실시제도의 필요성이 대두되었고, 이에 EU 차원에서 발생하는 위기 및 긴급 상황을 해결하는 데 필요한 제품의 제조 및 유통을 허용하는 강제실시규정(안)이 발의되었다.

내용을 간략히 살펴보면 초국경 위기 또는 긴급 상황에서 공익을 보호하기 위해 회원국에 위기 관련 제품을 공급하는 데 필요한 지식재산권에 대해 강제실시권 발동이 가능하고,³⁵⁸⁾ 강제실시의 허가 조건으로 부여되는 강제실시권은 비독점적이고 양도할 수 없으며, 위기 및 비상 상황의 범위와 기간에 따라 허용 범위 및 사용 분야, 필요한 수량, 기간 등을 엄격히 관리되고, 위기 관련 제품과 관련성이 있어야 하며 적절하고 적법한 경우에만 강제실시를 허용하며, 지식재산권 보유자에게 적절한 대가를 지급하여야 한다는 것이다. 또한 강제실시권을 부여하기 위해서는 위기 또는 비상 상황에 대한 권한을 가지고 있는 자문기구와의 협의가 필요한데, 이러한 자문기구의 자문 의견은 강제실시 결정을 구속하지는 않지만 이에 따르지 않을 경우 충분한 이유가 필요하도록 하고 있다.

EU에서의 강제실시규정(안)이 도입되는 경우, 국내 이해관계자에게 미칠 영향은 두 가지 관점에서 접근해 볼 수 있을 것이다. 하나는 EU에서 위기 관련 제품을 생산하기 위해 강제실시를 신청하는 경우일 것이고, 다른 하나는 보유하고 있는 EU 특허(EP, UP, 개별특허) 및 SPC에 의해 보호받고 있는 제품에 대한 특허 및 SPC, 영업비밀 등이 강제실시의 대상이 되는 경우일 것이다.

358) 다만, 권리자와 실시자 간 4주 이내에 자발적 합의가 이루어진다면 제외한다.

이러한 관점에서 EU에서 위기 관련 제품에 대해 생산활동을 하고 있거나 EU에서 위기 관련 제품에 대한 유럽 특허 및 SPC 등을 보유하고 있는 경우에는 강제실시가 이루어지는 경우가 극히 드물다고 하더라도 새로운 강제실시규정(안)에 대해 인지하고 있어야 할 필요는 있을 것이다.

4 추가보호증명제도

기존의 SPC 제도는 회원국별로 단편화되어 있어 절차가 복잡하고 비용이 많이 들며, 법적 확실성이 상존한다는 단점이 있었다. 이에 SPC에 대한 중앙집중식 심사 절차의 도입을 통해, UP에 대해 단일 심사과정을 거쳐 동일한 SPC를 승인할 수 있도록 새로운 제도를 도입하는 것이 입법 취지이다.³⁵⁹⁾ 적용범위는 의약품 및 식물보호제이고, 회원국에서 유효한 기본 특허가 있어야 하며, 특허 출원일로부터 20년이 되는 날에 출원이 접수된 날과 역내시장 출시에 대한 최초 승인일 사이에 경과한 기간에 5년의 기간을 단축한 기간 동안 효력이 발생하고 추가 보호기간은 효력이 발생한 날로부터 5년을 초과할 수 없다(다만 소아용 의약품은 6개월 추가 연장 가능).

SPC³⁶⁰⁾ 관련 제·개정안의 EU 집행위원회의 발의안에서는 생물학적 제제의 SPC 범위에 바이오시밀러와 함께 염(salts),³⁶¹⁾ 에스터(esters),³⁶²⁾ 에터(ethers),³⁶³⁾ 이성질체(isomers)³⁶⁴⁾ 등 제품의 “치료적으로 동등한(therapeutically equivalent)” 파생물을 포함하고 있었으나, 의회 채택과정에서 JURI는 보호범위 확대에 대한 우려로 이 내용을 삭제했다. 그럼에도 불구하고 EU 집행위원회의 발의안은 SPC 보호범위를 정의하는 데 있어 국제일반명(International Nonproprietary Names, INN)³⁶⁵⁾의 중요성을 재차 강조하는 것으로 해석되고 있다.³⁶⁶⁾ 즉,

359) 현재의 의약품(Regulation (EC) No 469/2009)과 식물보호제(Regulation (EC) No 1610/96) 관련 2개의 규정을 개정하여 중앙집중식 심사 절차를 도입하고, 의약품과 식물보호제 관련 새로운 단일 추가보호증명을 승인하는 2개의 새로운 규정(안)을 입법하였다.

360) 의약품 관련 특허권이 존속기간(20년)이 만료된 후 의약품 허가 등을 이유로 실시할 수 없었던 기간에 대해 추가적인 보호권을 부여하는 유럽의 특허권 존속기간 연장제도이다.

361) 염(鹽, 영어: salt)은 산의 음이온과 염기의 양이온이 정전기적 인력으로 결합한 이온성 화합물을 말한다. 주로 중성을 띠는 물질이 많으나 산이나 염기를 띠는 물질도 있다. 위키백과(검색어: 염), <출처: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%90%EC%8A%A4%ED%84%B0>, 최종방문일: 2024.9.3.>.

362) 에스터(ester) 또는 에스테르는 유기 화합물의 하나로, 유기 라디칼이 산의 수소 분자 자리에 치환된 것을 말한다. 위키백과(검색어: 에스터), <출처: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%BC>, 최종방문일: 2024.9.3.>.

363) 에터(영어: ether) 또는 에테르는 R-O-R'의 일반식으로 나타내어지는 화합물을 의미한다. 위키백과(검색어: 에터), <출처: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%90%ED%84%B0>, 최종방문일: 2024.9.3.>.

364) 이성질체(異性質體, 영어: isomer)는 같은 원자 번호와 질량수를 가지면서 반감기(半減期), 에너지 상태, 방사능의 성질이 다른 원자핵을 가리키거나 또는 분자식은 같지만 다른 물리적·적 성질을 갖는 화합물을 가리킨다. 위키백과(검색어: 이성질체), <출처: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B4%EC%84%B1%EC%A7%88%EC%B2%B4>, 최종방문일: 2024.9.3.>.

365) 국제일반명(國際一般名, International Nonproprietary Name, INN, rINN, pINN)은 세계보건기구(WHO)가 규정한 의약 물질에 주어지는 공식적인 비독점 명칭이다. 1950년 WHO에 의해 채택된 후 1953년 첫번째 INN 리스트가

SPC에 의해 부여된 보호는 판매 허가에 언급된 제품과 동일한 INN을 가진 모든 바이오시밀러로 확대될 수 있다는 것이다. 이를 통해, EU는 생물학적 제제에 대한 SPC 보호범위의 회색 영역을 해결하고 INN을 통해 표준화된 접근 방식을 보장함으로써 이해관계자들이 직면한 문제를 완화하고자 하고 있다.

SPC는 의약품과 식물보호제 관련 상당한 시일이 소요되는 규제 승인 절차로 인해 제품의 상업적 수명이 단축되는 특허 제품의 보호를 연장하는 역할을 하고 있다. 이전 SPC 제도의 개혁으로 제네릭 및 바이오시밀러에 대한 제조 면제가 도입됨에 따라, 기존 SPC 프레임워크의 복잡성과 다양성을 확대시켰다.

화학 물질의 경우, SPC는 판매 허가의 대상이 되는 특정 형태에 관계없이 기본 특허의 범위에 속하는 염 또는 이성질체와 같은 활성 부분의 모든 변형을 포함하는 것이 명확하지만, 생물학적 제제에 대한 SPC 보유자는 두 가지 측면에서 문제에 직면하고 있다. 첫째, SPC가 시판 허가를 받아 시장에 출시할 수 있는 생물학적 활성 물질 또는 그 변형을 적절히 식별하지 못하는 경우와, 둘째 바이오시밀러의 활성 성분이 기존 의약품과 충분히 유사하여 시판을 허용할 수 있는 반면, 충분히 상이하여 SPC의 범위를 벗어날 수 있어 경쟁 지연이라는 SPC의 목적에 위배될 수 있는 경우이다.

새로운 SPC 관련 제·개정안은 EU SPC 제도의 투명하고 체계적인 제도를 보장할 것으로 기대되고 있다. 특히, 제·개정안은 생물학적 제제와 관련된 이해관계자들에게 다소 모호했던 “치료적으로 동등한”이라는 표현을 삭제함으로써 이해관계자들의 잠재적인 법적 분쟁과 불확실성을 줄일 수 있을 것으로 기대되고 있다.

또한, INN의 일관된 사용은 SPC의 보호범위를 결정하는 데 있어 중추적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 이에 따라 이해관계자들은 생물학적 제제를 개발 및 마케팅할 때 INN을 정확하게 준수해야 하며, 이러한 표준화는 특히 바이오시밀러를 시장에 출시할 때 규제 경로를 간소화하고 보다 명확한 경쟁 포지셔닝을 제공할 수 있을 것이다. 따라서 기존 제품과 동일한 INN을 가진 모든 바이오시밀러는 후자의 SPC 범위에 속하게 되므로 생물학적 활성 물질의 변형에 대한 우려는 경미해질 것이다.³⁶⁷⁾

발표되었으며 2017년 말까지 9300여개의 INN이 발표되었다. INN의 목적은 보건의료인 상호간, 또는 의약품의 개발과 제조, 유통, 사용에 관여하는 모든 사람들 간의 의사소통을 원만하게 하며 동일한 의약품에 대하여 상이한 명칭을 사용함으로써 또는 상이한 의약품에 대하여 유사한 명칭을 사용함으로써 유발되는 Medication Error를 최소화하기 위한 것이다. 위키백과, (검색어: 국제일반명), <출처: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EC%9D%BC%EB%B0%98%EB%AA%85>, 최종방문일: 2024.9.3.>.

366) Jones Day, EU Parliament Adopts SPC Reform Proposals: Clarifying the Protection Scope for Biologics, July 2024, <출처: <https://www.jonesday.com/en/insights/2024/07/eu-parliament-adopts-spc-reform-proposals-clarifying-the-protection-scope-for-biologics>>.

367) Jones Day, EU Parliament Adopts SPC Reform Proposals: Clarifying the Protection Scope for Biologics, July 2024, <출처: <https://www.jonesday.com/en/insights/2024/07/eu-parliament-adopts-spc-reform-proposals-clarifying-the-protection-scope-for-biologics>>.

유럽 특허제도 변화에 따른 대응방안



I

특허제도의 단일화에 대한 대응방안

UP 및 UPC 제도의 시행에 의해, UP를 보유하게 될 경우 특허권자는 특허관리 및 권리 행사 측면에서 이점이 발생하게 된다. 즉, 한 번의 출원으로 EU 회원국 전체에 특허 등록이 가능하고, 한 번의 소송으로 EU 회원국 전체에 대하여 특허 침해를 주장하거나, 무효에 대한 항변도 가능하게 된다는 것이다. 다만, 이러한 단일화된 특허제도로 인해 특허권이 무효가 되거나 특허권에 대한 침해가 부인될 경우, 이러한 효력 또한 협약국 전부에 미치게 된다는 문제 역시 존재한다.³⁶⁸⁾

최근의 새로운 제도 개선 논의들도 결국 특허제도 단일화와 연계되어 진행되는 것으로 보이고 있기 때문에 UP 및 UPC 제도에 대한 기본적인 이해와 이에 대한 전략 마련이 우선될 필요가 있겠다. 기본적으로는 앞서 보았던 UP 제도의 장단점을 잘 비교 분석하여 각 기업에 맞는 최선의 전략을 선택하는 것이 필요할 것이며, 이와 관련하여 다음과 같은 조언들이 참고될 수 있을 것이다.³⁶⁹⁾

현재 EPO에 출원하여 계류 중인 출원인은 기존의 EP로 등록을 받을지 또는 UP로 등록을 받을지 여부를 선택해야 하고, 기존의 EP로 등록 받는 경우에는 관할배제 신청(Opt-Out)에 대해서도 검토가 필요하다.

기존의 EP와 새로운 UP의 선택에 있어서, 비용이 하나의 고려 대상이 될 수 있다. 기존의 EP와 새로운 UP는 모두 EPO에 출원하여 심사가 진행되기 때문에 등록 이전에 발생하는 출원 및 심사에 관한 비용은 동일하다. 다만, 등록 이후의 등록 연차료에 있어서는 차이가 발생하게 된다. UP의 경우 개별 협약국의 평균 등록 연차료의 4배 정도 수준으로 알려져 있으므로, 기존

368) 조우제, 「(커버스토리) 유럽의 단일특허제도, 어떻게 대응할 것인가?」, 한국지식재산연구원 웹진 4월호, 2023.4., <출처: https://www.kiip.re.kr/webzine/2304/K2304_11_coverstory.jsp, 최근방문일: 2023.9.18.>

369) 2023년 6월 1일부터 시행되는 유럽단일특허제도, 법무법인 다래, 2023.4.20., <출처: <https://daraelaw.co.kr/board/news/1144?page=6>>

의 EP를 통해 4개국보다 적은 수의 국가에서 특허권을 확보하려는 경우에는 기존의 EP를 통하는 방식이 유리할 수 있다.

또한, 번역 비용도 고려 대상이 될 수 있다. UP의 경우 영어로 출원한 경우 독어 또는 불어 중 적어도 하나의 번역문, 또는 독어 또는 불어 중 적어도 하나로 출원한 경우 영어 번역문이 요구되는데, 기존 EP의 경우 국가별로 영어, 불어 또는 독어만으로 등록이 가능한 국가도 있지만 청구항 또는 명세서를 특정 언어로 번역해야 하는 국가도 있다. 따라서 등록이 필요한 국가의 번역 요구 조건도 비용 측면에서 고려 대상이 될 수 있을 것이다.

특허 등록을 목적하는 국가에 따라서도 선택이 달라질 수 있다. UP의 경우 EU 27개국 중 25개국이 제도에 참여하고 있으며, 이 중 18개국이 비준(2024.9.1. 기준)하였기에 이들 국가 이외의 국가에 대해서는 UP로 커버할 수가 없다. 따라서, 영국과 스페인 등과 같이 EPC 회원국이면서 UP 협정에 비준하지 않은 국가의 등록이 필요한 경우에는 기존의 EP 제도를 이용하는 것이 바람직할 수 있다.

관할배제 신청에 대해서는 더욱 신중한 접근이 요구된다. 기존 유럽특허제도의 경우에는 각 국가마다 소송이 제기되어 관리가 어렵고 비용 측면에서도 부담이 있었던 것이 사실이지만, 각 회원국에서의 판결이 엇갈리는 경우 유리한 법리를 이용할 가능성이 있다는 장점도 있었다. 반면, UPC에서는 한 번의 소송으로 모든 계약국에서 유효했던 권리가 사라질 수 있기 때문에, 무효 가능성이 낮은 특허일수록 UPC를 이용하는 것이 유리할 수 있다. 이외에도 침해 가능성, 침해 발생 예상 국가, 그 국가의 법원의 성향 등을 고려하여 관할배제의 신청에 대해서는 신중하게 결정할 필요가 있다. 특히, 안정성을 중시하는 경우에는 관할배제의 철회가 가능하다는 점에서 일단 관할배제를 신청한 후 UPC의 판결 경향을 확인하고 관할배제를 철회하는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다.

II 새로운 특허제도의 변화에 대한 대응방안

EU 집행위원회는 2023년 6월부터 시행되고 있는 UP 및 UPC 제도를 보완하기 위해, 표준특허규정(안)과 강제실시규정(안), SPC 관련 제·개정안의 입법을 추진하고 있다.³⁷⁰⁾ 기본적인 내용은 앞에서 살펴본 바와 같고, 이하에서는 각 개정사항에 대한 대응방안을 살펴보고자 한다.

370) Intellectual property: harmonised EU patent rules boost innovation, investment and competitiveness in the Single Market, European Commission, 2023.4.27.,

<출처: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2454, 최종방문일: 2024.9.18.>

1 경제시장의 단일화와 특허정책 - 표준특허와 관련하여

1970년대 유럽공동체(European Community)는 역내 경제시장 통합을 위해 자유로운 제품의 이동을 보장하고자 규제통합의 차원에서 회원국들 간 상이한 기술 장벽을 제거하고 산업제품에 대한 기술규정과 표준을 조화 혹은 통일시키려는 목적에서 유럽 차원의 표준화 정책을 시작하였다. 그리고 최근의 표준화 정책은 이에 더하여 경제적 관점에서도 이루어지고 있다. 표준화를 산업경쟁력 강화의 수단으로 인식하고, 유럽표준(EN)이 세계 표준이라는 관점에서 접근하고 있는 것이다. 2022년 2월 발표한 새로운 표준화 전략(New Standardisation Strategy)은 이러한 관점에서 EU의 접근방식을 설명하고 있다. 유럽표준의 세계화는 유럽의 리더십을 보장하고, 유럽의 경쟁력과 회복력의 원동력이 되며, 표준이 녹색 및 디지털 전환에 대한 투자를 지원할 것으로 기대하고 있다.³⁷¹⁾

표준을 대하는 유럽의 이러한 태도는 국제 표준화에서 유럽의 영향력을 결과로 보여주고 있다. 특히, 국제 표준특허 분쟁에서 유럽에서 소송을 진행하는 경우가 많으며, 유럽지역의 판결이 국제적으로도 많은 영향을 미치고 있는 실정이다. 이러한 배경에는 유럽 단일시장에 있다고 볼 수 있는데, 결국 경제시장의 통합을 위해서는 표준화가 필요하고 표준화의 핵심이 표준특허에 있다는 점에서 유럽의 단일시장과 특허정책은 불가분의 관계에 있다고 볼 수 있다.

이에 유럽은 유럽공동체 시절부터 표준 통합의 중요성 인식에 따라 유럽 차원의 표준화 정책을 시작하여 세계적 차원의 3대 표준화기구인 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 국제전기통신연합(ITU)에 대응하여 유럽표준화위원회(CEN), 유럽전기기술표준화위원회(CENELEC), 유럽전기통신표준협회(ETSI)를 설립하여 경제시장의 단일화를 위해 유럽표준(EN)을 정하고 있다.³⁷²⁾

이런 상황에서 EU가 추진하고 있는 표준특허규정(안)은 비록 여러 가지 문제가 제기되고 있지만, 진정한 EU 통합 및 특허단일화의 완성을 위해 입법이 이뤄질 가능성이 높다고 판단된다. 세부적인 내용들에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하겠지만, 우리 기업의 경우 EU 특허에 대해서는 표준특허로서의 인정 및 최대한의 권리보장 방안을 검토해야 하고, 라이선싱을 원하는 경우 보다 안정적인 조건하에서 표준특허 실시 가능성이 열릴 수 있기 때문에 그 기회를 보다 적극적으로 활용할 필요가 있겠다. 특히 표준특허규정은 단일특허제도를 보완하겠다는 취지로 설명은 하고 있으나 표준특허의 등록을 강제하여 EU 행정기관(EUIPO)을 통해 표준특허 라이선싱 생태계를 통제하겠다는 제도라는 점을 충분히 인식하고 활용할 방안을 모색해야 할 것이다.

371) New approach to enable global leadership of EU standards promoting values and a resilient, green and digital Single Market, 2022.2.2.

〈출처: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_661, 최종방문일: 2024.7.27.〉

372) 유럽의 표준화 정책에 대한 자세한 내용은, 문명섭 외3, 유럽의 표준특허 생태계 변화 움직임에 대한 선제적 대응방안 연구, 한국지식재산연구원·특허청, 2023, 6-21면 참조.

2 강제실시제도

최근 코로나19 사태는 범국가적인 차원에서 강제실시권 제도의 통일 또는 정합성 관리의 필요성을 잘 보여주었다. 특히 EU의 경우 UP 제도를 통한 특허의 통일화를 꾀하고 있다는 점에서 통일된 강제실시제도 마련의 필요성은 높다고 보인다. 아직까지 제도가 마련된 것은 아니어서 구체적인 대응방안을 지금 단계에서 마련하기에는 한계가 있지만, 결국 강제실시의 요건을 토대로 제도 활용 방안을 모색해 보아야 할 것이다. 강제실시권 발동을 위한 요건 및 절차 등은 앞에서 본 바와 같으며, 이를 통해 실시권을 가지게 되는 실시자는 해당 강제실시권을 통한 위기 관련 제품의 생산 활동이 EU 회원국 내에서만 정해진 수량에 한정하고, 회원국 내에만 공급하며, 원래의 제품과 차별되는 식별 조치 및 강제실시권에 의해 생산된 제품이라는 설명을 제공해야 한다. 이와 같은 새로운 강제실시규정(안)에 의하면 비록 강제실시권 발동 요건이 좀 모호하고 절차에 의문도 있으나, 실시권자가 할 수 있는 행위도 상당히 제한적이라는 것을 알 수 있다.

먼저 강제실시권 발동 요건이 모호하기 때문에 결국은 구체적인 규정 해석의 방향을 어떻게 잡을 것인가가 문제될 수 있는데, 강제실시권의 통일성 보장이라는 것은 분명하나 그것이 강제실시권 발동 범위를 확대하겠다는 것인지는 명확하지 않다. 즉, 코로나19 사태와 같은 경우 강제실시권 발동의 요건을 충족한 것으로 볼 것인지 등 구체적인 상황에서 강제실시권 발동 요건 충족 문제는 향후 지켜봐야 할 문제이지만, 강제실시권 발동이 내포하고 있는 특허제도와와의 충돌 문제는 쉽게 해결하기 어려울 것으로 생각된다. 즉, 새로운 강제실시규정(안)만으로는 강제실시권 발동이 폭넓게 이뤄질 것으로 예상하기는 어렵다.

유사한 규정을 두고 있는 우리나라에서도 강제실시권 발동이 인정된 사례는 1980년 1건 이외에 찾아보기 어렵다.

〈표 8〉 강제실시 재정청구 사례

■ 강제실시 재정청구 사례 (인용 1건, 기각 3건)

인용사례

「비스-티오 벤젠의 제조방법」(일본, 닛봉 소다 주식회사 소유)에 관한 특허가 정당한 이유 없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으며 특허권자의 3년 이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허여함('80.11)

기각사례

- ① 낙태약(mifepristone) 제조방법(프랑스 제약회사 소유)이 정당한 이유 없이 국내 3년 이상 불실시를 이유로 청구되었으나 낙태목적의 약품은 국내 제조 불허가 대상이므로 정당한 이유가 있는 것으로 판단하여 청구기각('93)
- ② 백혈병 치료제 '글리백'(스위스 제약회사 '노바티스' 소유)에 대한 환자의 경제적 부담완화를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 판단하지 아니하여 청구 기각('03. 2)
- ③ 에이즈 치료제 '루제온'(스위스 제약회사 '로슈')에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 강제실시의 실익이 없는 것으로 판단하여 청구 기각('09.6)

그렇다면 강제실시권 대상 자체가 당장은 확대되기 어렵다고 본다면, 새로운 제도의 시행으로 인해 당장 우리 기업 등에 미치는 영향을 크지 않을 것으로 예상해 볼 수 있다.

또한 강제실시권이 발동된다고 하더라도 실시권자가 할 수 있는 행위나 권한 등이 상당히 제한적이라는 것도 참고해 볼 수 있을 것이다. 즉, 우리 기업 등이 강제실시권의 대상이 되는 특허권을 EU에서 확보하고 있고 이로 인해 강제실시권이 발동되는 상황이라 하더라도 직접적인 피해가 크지는 않을 것으로 예상해 볼 수 있다. 물론 그렇다고 하여 아무런 불이익이 없는 것은 아니어서 보상금 결정 등의 절차에서 충분한 권리 보호 방안을 모색해야 할 것이다. 이와 달리 우리 기업 등이 강제실시권을 받아서 그 특허발명을 EU에서 실시해야 하는 경우는 상정하기 어려울 듯싶고, 다만 그런 가능성이 있는 경우에는 제도 취지를 충분히 활용하여 적극적인 강제실시권 발동 기준을 모색해 볼 필요가 있을 것이다.

3 추가보호증명제도

SPC 제도는 강제실시제도와 함께 기존에 각국별로 운영되던 것은 통합하여 운영하겠다는 취지이며, 그 의의나 문제점 등은 앞에서 본 바와 같다. 이 제도의 개정이 우리 기업에게 어떤 이익이나 불이익을 초래할 수 있는지, 이에 대해 어떠한 대비를 해야 하는지는 상황에 따라 판단할 문제겠지만, UP 제도 보완의 한 일환으로서 SPC 제도를 통일적으로 관리한다는 것은 분명한 장점도 있다. 따라서 제도 개정 내용을 계속 모니터링 하면서 부정적인 측면이 아닌 긍정적인 측면을 최대한 활용하는 전략 마련이 필요할 것이다.

III 소결

EU의 UP 제도는 특허법의 큰 기둥이라 할 수 있는 특허독립의 원칙을 변경한 것으로서 EU 통합의 핵심적인 이정표가 될 수 있다고 보인다. 그런 점에서 이제 도입 1년 정도가 지난 동 제도에 대해 평가하기에는 아직 이르지만, 다시 과거로 회귀하여 회원국별 특허제도의 독립적 운영으로 회귀하지는 않을 것이다. 그렇다면 우리도 그와 같은 변화된 제도에 맞는 대응 전략을 준비할 필요가 있을 것이다.

관련하여 표준특허규정(안), 강제실시규정(안), SPC 관련 제·개정(안)은 EU에서의 하나로 통일된 특허제도(UP)의 보완을 위해 논의되고 있는 것으로서, 국제적으로 경쟁력 있는 단일화된 특허제도를 마련하겠다는 취지로 보인다. 그리고 앞서 본 바와 같이 각 제도들에 대해서는 여러 가

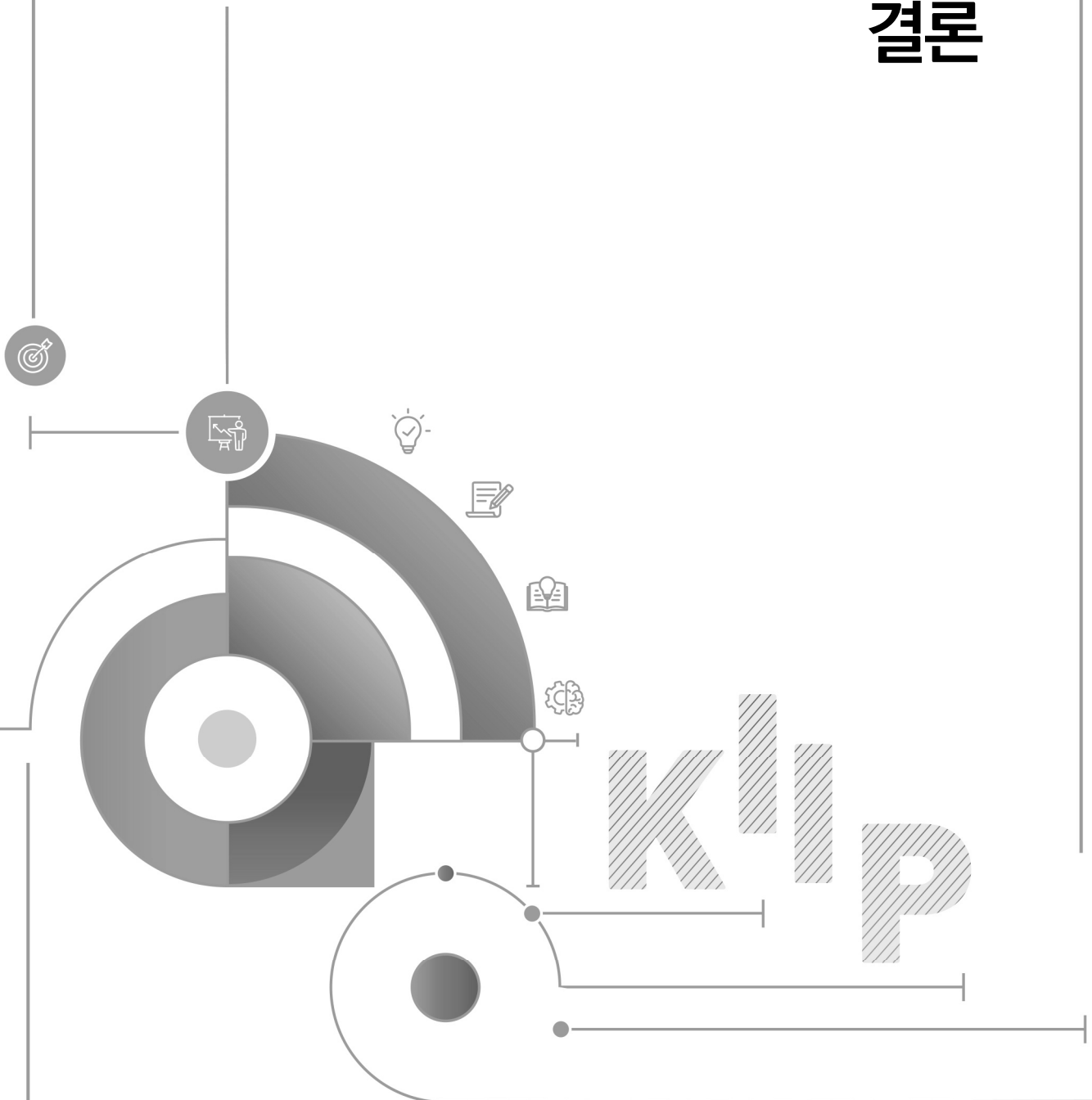
지 문제들이 지적되고 있고, 또한 반론들도 적지 않기 때문에 앞으로 어떻게 세부 기준이 마련될지는 단정하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 이러한 EU의 특허제도의 통일화 논의는 유럽 시장에 진출한 또는 진출하고자 하는 기업 등에게는 더 이상 외면할 수 없는 중대한 문제임에 분명하다. 그리고 새로운 제도들이 도입되어 시행되면 선례의 부재 및 규정의 모호성 등으로 당장은 혼란스러울 수 있으나, 결국은 새로운 제도의 최적화된 활용방안을 모색하여 우리에게 가장 유리한 방향으로 이용해야 한다는 점은 분명하다.

세부적인 내용들은 지속적인 모니터링을 통해 체크해 보아야 하겠지만, EU 차원에서 표준특허를 통일적으로 관리하고, 강제실시 및 SPC도 통일된 차원에서 다룬다는 것은 EU 회원국 내의 당사자들보다 그 이외의 국가(우리나라 등)의 이해관계자들에게도 장점이 많을 수 있다. 즉, 국가별 차별화된 제도로 인한 혼란을 최소화하고, 비용 절감이나 권리 확인 및 이용 절차의 통일화를 꾀하는 것은 EU 회원국 이외의 국가들에게 기회가 될 수 있다. 물론 이와 반대로 EU 회원국은 통일된 제도를 통해 더욱 강력하고 획일적인 권리 확보 및 운영이 가능할 수 있고, 이로 인해 그 이외의 국가들이 피해를 볼 여지도 충분히 있을 수 있다.

각 제도들이 시행되면 우리 기업 등에게 구체적으로 어떠한 불이익 발생할 수 있는지는 추가적인 검토가 필요하겠지만, 결국은 통일된 특허제도 운영의 기본적인 방향성을 잘 파악하여 최적의 활용 방안을 모색해 보는 것이 지금 할 수 있는 최선이라고 할 것이다.

제5장

결론



1970년대 유럽공동체(European Community)는 역내 경제시장 통합을 위해 자유로운 제품의 이동을 보장하고자 규제통합의 차원에서 회원국들 간 상이한 기술 장벽을 제거하기 위한 목적으로 산업제품에 대한 기술규정과 표준을 조화 혹은 통일시키려는 목적에서 유럽 차원의 표준화 정책을 시작하였다.

최근의 표준화 정책은 경제적 관점에서도 이루어지고 있다. 표준화를 산업경쟁력 강화의 수단으로 인식하고, 유럽표준(EN)이 세계 표준이라는 관점에서 접근하고 있다. 2022년 2월 발표한 새로운 표준화 전략(New Standardisation Strategy)은 이러한 관점에서 EU의 접근방식을 설명하고 있다. 유럽표준의 세계화는 유럽의 리더십을 보장하고, 유럽의 경쟁력과 회복력의 원동력이 되며, 표준이 녹색 및 디지털 전환에 대한 투자를 지원할 것으로 기대하고 있다.³⁷³⁾

표준을 대하는 유럽의 이러한 태도는 국제 표준화에서 유럽의 영향력을 결과로 보여주고 있다. 특히, 국제 표준특허 분쟁에서 유럽에서 소송을 진행하는 경우가 많으며, 유럽지역의 판결이 국제적으로도 많은 영향을 미치고 있는 실정이다. 이러한 배경에는 유럽 단일시장에 있다고 볼 수 있는데, 결국 경제시장의 통합을 위해서는 표준화가 필요하고 표준화의 핵심이 표준특허에 있다는 점에서 유럽의 단일시장과 특허정책은 불가분의 관계에 있다고 볼 수 있다.

이에 유럽은 통일화된 특허정책을 위해 특허제도의 단일화를 위해 노력하였고, 그 결과 2023년 6월부터 UP 및 UPC 제도를 시행하기에 이르렀다. 또한, 단일화된 특허제도의 보완을 위해 EU 입법부는 표준특허규정(안)과 강제실시규정(안), SPC 관련 제·개정안의 입법을 추진하고 있다.³⁷⁴⁾

유럽에서의 특허권을 확보하기 위해서는 개별국에 특허를 출원하여 특허권을 등록받거나, EPO에 출원하여 특허 허여 후 각국별로 유효화 절차를 거쳐 각국별로 특허의 효력을 얻어야 하는 반면, UP는 EPO에 특허 출원 후 등록됨과 동시에 협약국 전체에서 특허권의 효력이 발생하게 된다.

또한, UPC는 특허 침해와 유효성 등을 판단하기 위하여 새롭게 설립된 유럽의 국제법원으로, UPC 시행 이전에는 유럽에서의 특허 침해와 유효성 판단은 각국 법원에 의하여 이루어져 그 효력 역시 각국에서만 영향을 미치는 반면, UPC에서의 판단은 협약국 전체에서 효력을 가지게 된다.³⁷⁵⁾

UP 및 UPC 제도의 시행에 의해, UP를 보유하게 될 경우 특허권자는 특허관리 및 권리 행사 측면에서 이점이 발생하게 된다. 즉, 한 번의 출원으로 EU 회원국 전체에 특허 등록이 가능하고,

373) New approach to enable global leadership of EU standards promoting values and a resilient, green and digital Single Market, 2022.2.2.

〈출처: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_661, 최종방문일: 2024.7.27.〉

374) Intellectual property: harmonised EU patent rules boost innovation, investment and competitiveness in the Single Market, European Commission, 2023.4.27.

〈출처: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2454, 최종방문일: 2024.9.18.〉

375) 문명섭, 유럽의 표준특허 생태계 변화 움직임에 대한 선제적 대응방안 연구, 한국지식재산연구원·특허청, 2023, 138면.

한 번의 소송으로 EU 회원국 전체에 대하여 특허 침해를 주장하거나, 무효에 대한 항변도 가능하게 된다는 것이다. 다만, 이러한 단일화된 특허제도로 인해 특허권이 무효가 되거나 특허권에 대한 침해가 부인될 경우, 이러한 효력 또한 협약국 전부에 미치게 된다는 문제 역시 존재한다.³⁷⁶⁾

이처럼 특허권의 효력과 관련하여 특허제도가 단일화되었음에도 불구하고, 특허권의 효력과 관련된 일부 영역에서의 절차는 단일화가 이루어지지 못했고, 이를 개선하고자 한 것이 강제실시 규정(안)과 SPC 관련 제·개정안이라고 볼 수 있다. 특히, 특허를 보호하여 얻는 이익보다 공공의 이익이 우선되어야 할 상황에서 특허권의 효력을 일부 제한하는 강제실시제도라든지, 특정한 경우에 한하여 특허권의 보호기간을 연장해주는 특허권 존속기간 연장제도는 특허권의 효력과 밀접한 관련이 있음에도 불구하고 UP 제도에 포함되어 있지 않았다. 이에 이번 강제실시규정(안)과 SPC 관련 제·개정안이 특허권의 효력과 관련하여 유럽 특허제도의 통일된 기준을 제시하고 관련 행정절차에 있어서도 단일화된 창구를 제공하여 이용자의 편익을 도모할 것으로 기대되고 있다.

376) 조우제, 「(커버스토리) 유럽의 단일특허제도, 어떻게 대응할 것인가?」, 한국지식재산연구원 웹진 4월호, 2023.4.,
〈출처: https://www.kiip.re.kr/webzine/2304/K2304_11_coverstory.jsp, 최종방문일: 2024.9.18.〉

참고문헌



국내 문헌

- 김성기, “유럽 특허법원의 설립과 발족”, 「산업재산권」 제52호(2017)
- 김용진, “유럽연합 특허시스템의 대대적 변혁과 그 교훈”, 「법제연구」 제54호(2018)
- 심미랑, “코로나19 관련 지식재산권 보호의무 면제 논의 및 법적이슈에 대한 소고”, IP & Data 法, 제1권 제2호(2021)
- 안재현, “유럽의 단일 특허제도 및 통합 특허소송제도에 관한 고찰” 「지식재산연구」 제8권 제2호 (2013)
- 김형진, 유럽연합(EU) 단일특허제도 도입에 따른 과제와 전망, 한국법제연구원, 2013.
- 문명섭, 유럽의 표준특허 생태계 변화 움직임에 대한 선제적 대응방안 연구, 한국지식재산연구원·특허청, 2023.
- 전필성, 지식재산권법과 독점규제법 간의 융합모델, 2014 미래·융합법제 연구보고서, 법제처, 2014.9.
- 강명수, 「지식재산권 분야 글로벌 법제 이슈 분석」, GLOBAL LEGAL ISSUES, 한국법제연구원, 2016.
- 김명현, 「표준특허 R&D 활용 전략」, 2020 ICT 표준특허전략 컨퍼런스, 과학기술정보통신부, 2020.12.9.
- 문명섭, 「유럽의 표준특허 라이선싱 관련 신규 법안의 주요내용 및 시사점」, IP Focus 제 2024-05호, 2024.
- 박현희, 「새로 출범하는 EU 단일특허·통합특허법원」, 나라경제 2022년 6월호
- 이인혜, 「지식재산 분야의 브렉시트 파급효과 검토」, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원, 2016.
- 조우제, 「(커버스토리) 유럽의 단일특허제도, 어떻게 대응할 것인가?」, 한국지식재산연구원 웹진 4월호, 2023.4.
- 주EU대사관, 「[지재권정책] EU의 통상환경정책 : 지식재산권보호(개요, 특허)」, 2014.12.09
- _____, 「EU 통합특허법원 출범관련 준비동향」, 2014.04.17

_____, 「통합특허법원(UPC) 준비위원회, 새 로드맵 발표」, 2014.10.10.

(뉴스)

김성기, “통합 유럽 특허법원 발족 지연 불가피”, 지식재산뉴스, 2020.04.13.자.

_____, “2023년 세계특허논쟁 (II) : 유럽과 중국”, 지식재산뉴스, 2023.2.10.자.

_____, “유럽연합의 표준특허권 약화 시도를 우려함”, 지식재산뉴스, 2024.8.6.자.

선우정, “유럽 특허청, 단일특허 제도 시행 이후 1년 간의 성과는”, 특허뉴스, 2024.6.25.자.

이권구, “제2차 특허절벽... 제약바이오산업 도약 ‘절호의 기회’”, 약업신문, 2018.9.13.자.

이기중, “유럽통합특허법원 올해 출범 못한다”, 전자신문, 2017.06.12.자.

홍윤지, “다국적 관할권 갖는 유럽통합특허법원 출범”, 법률신문, 2023.10.8.자.

해외 문헌

Communication on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017)712 final, 29.11.2017.

Communication on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017)712 final, 29.11.2017.

Council conclusions on intellectual property policy, as approved by the Council (Economic and Financial Affairs) at its meeting on 18 June 2021.

EPO, Requests for unitary effect, 2024.9.3.

European Union, Sixteenth draft of Unified Patent Court rules published, Published on 03 Apr 2014.

Gazette Desk, UPC handles 15% of Europe’s patent cases, Law Society Gazette, 05 Jun 2024.

Heike Röder-Hitschke, One year Unitary Patent and Unified Patent Court in facts and figures, Maiwald blog, 17 Jun 2024.

Hendrik Mildebrath, Proposal for a regulation on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006 : In “A Europe Fit for the Digital Age”, LEGISLATIVE TRAIN, 2024.5.20.

Jones Day, EU Parliament Adopts SPC Reform Proposals: Clarifying the Protection Scope for Biologics, July 2024.

Klaus Grabinski·Johannes Karcher, Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023, UPC, 05 December 2022

Klos, Mathieu, “Europäisches Patentgericht: UPC nimmt letzte Hürde im Bundesrat”,
JUVE-Newsline of June 6, 2017.

Peukert, “Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts: Strukturen, Akteure, Zwecke,
RabelsZ 81(2017).

법·제도 연구

유럽 특허제도 변화에 대한 대응방안 연구

발 행 일 2024년 12월
발 행 처 한국지식재산연구원
발 행 인 최 규 완
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)케이에스센세이션 02-761-0031

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	 공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

법·제도 연구

유럽 특허제도 변화에 대한 대응방안 연구



특허청

Korean Intellectual Property Office

대전 서구 청사로 189
Tel. 1544-8080 Fax. 042)472-3464
<http://www.kipo.go.kr>



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel. 02)2189-2600 Fax. 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-255-7

DOI : 10.8080/P9791168842557