

[해외특허분쟁] 유럽특허소송 관련 실무적 사항



1. 특허침해소송은 개별국가의 사법권 행사

특허침해는 유효한 특허권을 전제로 하므로 해당 국가에 특허가 등록되어 있어야 합니다.

또한, 침해가 발생한 해당 국가별로 특허권을 개별 행사해야 합니다. 즉, 독일에서 판매

되고 있는 제품에 대한 특허침해금지를 위한 판매금지청구 소송은 독일 특허청에 등록된

독일 특허를 전제로 독일 법원에 제기해야 합니다. 그 제품이 네델란드 암스텔담 공항이

나 항구로 수입되어 독일에서 판매되는 것으로, 만약 특허권자가 유럽 지역에 수입되는

것 자체를 초기에 막고자 한다면 독일법원에 판매금지청구 소송을 제기하는 것만으로는

부족하고, 네델란드 법원에 수입금지를 위한 소송을 따로 제기해야 합니다. 만약, 독일

특허만 있고 네델란드 특허청에는 등록하지 않았다면 이와 같은 특허소송은 불가능합니

다. 특허권 행사를 위한 사법조치는 각 국가 주권의 문제로서 개별 국가 법원의 고유 권

한에 해당합니다. 독일법원이 독일특허에 근거하여 네델란드 암스텔담 세관에 특정 제품

에 대한 통관보류 명령을 내릴 수는 없습니다.

유럽공동의 법원에 해당하는 유럽사법재판소(ECJ)가 있지만 EU 구성국들이 합의한 극히 제한된 문제에 대해서만 재판관할이 있을 뿐입니다. 예를 들어, 유럽국가 사이의 조약 해석에 관한 사항, 구체적 예로는 다수의 회원국에 걸쳐 일어난 특허침해에 관한 재판관할을 어느 국가 법원에 있는지를 정하고 있는 브뤼셀 조약 규정을 구체적 사안에서 어떻게 해석할 것인지 등 특별한 사안을 다룰 뿐입니다. 구체적 사안에서 특허침해 판단 또는 특허무효 등 쟁점은 ECJ의 재판 대상이 아닙니다.

모든 유럽 국가의 특허소송 관련 법규정 및 실무를 알기는 어렵습니다. EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 하고 있습니다. 따라서, EU 회원국에 공통으로 적용되는 규정과 중요한 국가의 실무상 대표적 특징을 알아두면 좋을 것입니다. 원칙적으로 특허소송은 개별국가별로 진행하므로 각 국가의 소송법을 이해해야 합니다. EPO에서 특허 심사를 집중해서 하는 것과 구별되고, 현실적으로 유럽국가의 국민조차 유럽 개별국가의 소송법과 실무를 정확하게 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

그동안 EU 차원에서 통일화 작업을 지속적으로 추진해 왔습니다. 따라서, EU 회원국들이 통일하기로 결정한 사항을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. 먼저, 조약(Convention,

Agreement)은 모든 계약국에 법규로서 적용되는 사항입니다. 즉, 보통 조약우선의 법칙을 취하고 있습니다. 그 다음으로, EU 집행위원회가 제정한 Regulation(규칙), Directive(지침), Decision(결정)이 있습니다. Regulation은 통상 개별 국가에서 법규적 효력을 갖지만, Directive는 곧바로 법규적 효력을 갖는다고 하기 어렵습니다. 회원국들이 장치 필요한 절차를 거쳐 법규로 채택하여 통일화하기로 결정한 사항으로 보시면 될 것입니다. 따라서, 해당 국가에서 이미 법규로서 채택되어 시행 중인지 아니면 채택을 논의하는 단계인지 등을 구체적으로 확인해야 합니다. Decision은 법규적 효력이 더 약합니다. EU는 특허소송의 기본절차, 특허권자의 보호방안, 증거보전 등 증거관련 절차, 판결의 집행보장 등에 관한 EU Directive를 채택하여 각 국가에서의 특허소송을 통일하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 특허침해 판단 등에 관한 원칙이나 절차의 큰 틀에 있어서는 대충 비슷하다고 할 수 있지만, 실무적으로는 아직 개별 국가의 특유한 사항들이 많은 것 같습니다.

2. 특허침해소송 법원선택의 문제

특허소송을 제기하는 1심 법원을 어떤 국가의 어떤 법원으로 선택할 것인가가 매우 중요합니다. 유럽지역에서 영국만이 Discovery 제도를 채택하고 있습니다. 특허권자 입장에서 강력한 침해 입증수단을 갖게 되는 장점이 있습니다. 다만, 미국과 동일하지는 않지만 기본적으로 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

독일법원은 가장 빠른 재판진행과 특허권자에게 우호적인 태도로 잘 알려져 있습니다. 특히, 뒤셀도르프 지방법원에 유럽지역 특허소송의 50% 이상을 담당한다고 합니다. 삼성 대 애플 사이의 특허침해금지가처분 신청사건도 뒤셀도르프에 제기되어 약 2개월 만에 세계에서 가장 먼저 침해판단 결정이 나오으로써 전세계 언론의 집중적인 조명을 받았습니다. 독일에서의 특허침해소송은 3급 3심 구조로서, 100여 개의 지방법원 중 12개의 특정한 지방법원만이 특허침해소송을 담당하고, 그 상급의 12개 고등법원이 2심을, 칼스루에에 있는 연방대법원이 3심을 담당합니다.

특허권자에게 우호적인 대표적 법원 중 하나는 네델란드 헤이그 지방법원입니다. 네델란드에서 일어나는 모든 특허침해소송의 본안사건은 헤이그 지방법원이 전속관할합니다. 가처분 사건은 다른 지방법원도 관할권이 있지만, 헤이그 지방법원이 암스텔담 공항과 항구를 통한 수입을 중지시킬 수 있다는 점에서 가장 중요한 법원입니다. 최근 네델란드 헤이그 지방법원은 신속한 소송진행과 강한 특허권 보호를 내세워 독일 법원과 치열하게 경쟁하고 있다고 합니다.

3. 유럽법원에서의 특허침해금지가처분 등 긴급조치

독일 등 대륙법 계열의 국가에서는 특허유효 추정원칙을 바탕으로, 해당 제품이 특허권을 침해한다고 일응 인정되면, 특별한 사정이 없는 한 거의 자동적으로 침해금지명령

(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 침해금지명령의 구체적 내용으로서 생산, 판매, 배포, 판매계약을 위한 전시, 청약 등의 금지를 할 수 있습니다. 영국이나 미국 등 common law 국가에서도 침해자에 대해 특허침해금지명령을 하지만, 본안소송이 아닌 가처분으로서의 금지명령(Preliminary Injunction, PI)은 다소 엄격한 4가지 요건을 충족하는 경우에 한해서만 내리고 있습니다. 따라서, 그 빈도가 대륙법 국가에서 보다 낮다고 생각합니다. 반면, EU Directive는 특허권에 대한 강한 보호를 기치로 내세워, 해당 국가에 유효한 특허권이 존재하고 침해가 인정되는 경우에는, 잠정적이지만 즉각적인 특허권 보호조치를 취할 것을 회원국들에게 요구하고 있습니다. 즉, 특별한 사정이 없는 한 특허침해금지가처분을 하여야 합니다. 위 EU Directive에 따라 최근 몇 년간 독일, 프랑스 등에서 전시회에 나온 제품이나 광고물에 대해서조차 신속하게 철거, 폐기 등을 명령하는 사례가 발생한 것입니다.

4. 유럽특허소송에 대한 대응방안

경쟁사의 특허등록을 EPO 심사단계부터 저지하는 것이 가장 좋을 것입니다. EPO에서의 출원 및 심사상황을 지속적으로 모니터링하여, 심사단계 또는 이의신청 단계에서 특허등록을 저지할 수 있다면 가장 효율적일 것입니다. 소위 central attack으로서, 모든 국가에서 특허등록을 저지하는 효과가 있습니다. 이의신청 기간을 놓친 경우에도 제3자가 제기한 이의신청이 계속 중이면 참가할 수 있는 기회가 있습니다. 그와 같은 기회조차 놓친

때에는 개별국가에서 특허무효를 시도해야 할 것입니다.

유럽국가는 특허무효 여부를 독립적인 무효심판으로 심리하는 국가와 침해소송과 함께 진행하는 국가로 나누어집니다. 실무적으로는 독립적인 무효소송 제도가 있는 독일이 가장 중요합니다. 독일 뮌헨에 있는 독일특허법원은 침해소송과 독립적으로 특허무효 여부를 심리 판단합니다. 통상 오랜 특허 심사관 경력을 가진 기술판사를 포함한 3인 재판부가 무효소송을 담당합니다. 패소자는 칼스루에에 있는 연방대법원에 상고할 수 있지만 특허법원의 판결이 그대로 존중되는 경향이 강하다고 합니다. 독일은 무효소송을 독립적으로 운영하고 있는 법제도상 침해소송에서 특허무효항변이 받아들여지는 경우가 많지 않다고 합니다. 예를 들면, 최근 제약특허 사건에서 뒤셀도르프 지방법원은 특허법원에서 해당 특허가 무효로 판결되었지만 대법원에서 무효가 확정되지 않았다는 이유로, 일단 특허유효추정에 근거하여 특허침해라고 판결하였습니다. 그 후 대법원에서 특허무효가 확정되어 그와 같은 실무 태도에 대한 정당성 논란이 있었던 사례도 있습니다.

프랑스 등 많은 국가에서는 무효소송 제도를 독립적으로 운영하지 않고 침해소송 법원이 함께 심리하는 태도를 취하고 있습니다. 독일처럼 특허무효 여부를 전속관할로 하는 독립적 특허법원을 갖고 있는 국가도 없습니다.

5. 독일법원에서의 가처분신청소송에 대한 실무적 대응방안

독일법원은 급작스런 특허침해금지가처분 등을 우려하여 미리 방어서면을 제출해 둘 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. 만약, 실시자는 특허권자로부터 특허침해경고장을 받았다면 실제 소장을 받기 전에도 소제기가 예상되는 법원에 미리 특허무효주장이나 비침해 주장을 담은 답변서를 제출해 둬으로써 기습적으로 가처분을 당하는 등 불리한 사태를 예방할 수 있습니다.

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com