



단일특허보호를 재고해야 할 시간인가?

앤드류 J. 파커 박사 (Dr. Andrew J. Parker, LL.M.), 와 율리안 뷔름저 박사 (Julian Würmser, LL.M.)

단일특허인 UP는 이미 EU 특허보호를 위해 선호되고 가치있는 선택으로 자리 잡았으며, EU 전체를 대상으로 하는 집행을 위해 신뢰할 수 있는 재판장소를 제공하는 통합특허법원(UPC)의 지원을 받고 있습니다. 2024년 단일특허보호의 채택률은 25% 이상¹이며, 이는 유럽특허 4개 중 1개가 주요 유럽 관할권에서 단일특허의 효력을 받게 되는 단일 특허로 검증되고 있다는 사실을 의미합니다. 독일과 미국의 특허권자가 단일특허보호의 가장 적극적인 수혜자이며, 중국과 나머지 EU 국가가 그 뒤를 잇고 있습니다.

유럽특허청(EPO)의 일부 사용자들은 단일특허보호에 대해 여전히 신중한 입장을

취하고 있는데, 이는 단일특허에 대한 한 번의 부정적 유효성 결정이 전체 단일특허의 취소로 이어지는 중앙결정식 무효 (Central Revocation) 위협에 대한 우려에 기인한다고 볼 수 있습니다. 이러한 우려로 인해 많은 특허권자가 기존 유럽특허 포트폴리오를 UPC의 관할권에서 "opt out (관할배제신청)"하고 있으며, 많은 특허권자가 여전히 기존의 opt out에 따르는 검증경로를 계속 사용하고 있습니다. 2023년까지는 기존 포트폴리오의 현상 유지가 합리적이지만, 통합 시스템의 첫 18개월은 단일특허와 UPC에 대해 재고해야 할 시간이라는 사실을 보여주었습니다.

¹ [Statistics & Trends Centre | epo.org](https://www.epo.org/statistics/trends-centre)

통합특허법원(UPC)이 침해소송의 재판장소가 되고 있습니다:

캘리포니아에 계류 중인 240건의 침해 소송과 55건의 단독 무효소송¹을 비교해 볼 때, UPC 관할권에 속하는 특허가 25만 건이 훨씬 넘는다는 사실을 고려해 본다면, UPC는 가시적이고 즉각적인 위협이 있는 경우에만 유럽특허 및 단일특허를 공격하는 데 이용되고 있다는 사실을 분명하게 알 수 있습니다. 지금까지의 통계에 따르면 제3자가 통합특허법원에서 단독으로 무효소송을 제기할 의향은 거의 없다는 사실을 분명히 알 수 있습니다.

CENTRAL REVOCATION (중앙결정식 무효): 현실적인 위협 또는 “이론적” 위협?

UPC 단독 무효를 꺼리는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있는데, 그 중 첫 번째는 비용에 대한 위험부담입니다. UPC에서의 취소 소송은 복잡하고 비용이 많이 들며 모든 당사자가 비용

위험을 부담해야 합니다. 패소 당사자는 승소 당사자의 비용 중 최소한 일부를 지불해야 합니다². 이미 잘 확립되어 있고 저렴하며 비용 부담이 없는 EPO³의 이의신청과 비교해 보면, 왜 많은 제3자가 최근 허가된 유럽특허에 대해 유효성 심사장소로 EPO 이의신청을 가장 먼저 선택하는지 그 이유를 쉽게 알 수 있습니다.

지금까지의 UPC 무효소송 통계와 계속되는 EPO 이의신청을 결합해 볼 때, 현명한 특허권자라면 단일특허의 ‘위험’을 고려할 시에도 이에 너무 흔들리지 말고 신중을 기해야 할 것입니다! 중앙결정식 UPC 무효는 이론적 위협에 가깝다는 것이 입증되고 있으며, UPC 관할권에서 벗어난 후 기존 검증에 따른 단일특허보호의 이점을 고려해 본다면 이러한 ‘위험’에 너무 많은 비중을 두어서는 안 될 것입니다.

¹ [Case load of the Court end November 2122024.pdf](#)

² [rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf](#)

³ [Oppositions | epo.org](#)

이제 유럽에서도 검증 전략을 적용해야 할 때입니다!

경제적 고려사항

유럽특허의 대부분은 소수의 EU 회원국에서만 유효성이 검증됩니다.¹ 유럽 특허로 폭넓은 보호를 받을 수 있는데 왜 그렇게 소수의 EU 국가에서만 유효성이 검증되는지 먼저 질문을 던져 보아야 할 것입니다. 지금까지의 “역사적 관행”이 주된 원인일 수 있지만, 그 결정의 원래바탕은 이들 국가가 다음 경우에 해당될 가능성이 높기 때문입니다:

- 경제적 이해관계가 가장 큰 국가
- 특허침해 가능성이 가장 높았고; 그리고
- 결정적으로 유럽특허의 일부를 실제로 집행하는 것이 경제적으로 이익이 될 가능성이 높은 국가들이었기 때문일 것입니다.

¹ [Data to download | epo.org](#)

역사적으로 볼 때 특허침해자가 일부 선택된 EU 회원국에서만 활동했을 가능성은 거의 없으며, 대부분의 경우 EU 내에서 광범위하게 검증하는데 드는 비용과 제2시장에서의 손해배상 청구 및 금지청구에서 나오는 이익 간의 경제적 균형에 따라 검증 결정이 내려졌을 가능성이 높습니다. 이제 단일특허로 인해 기존 정책에 대한 진지한 재고가 필요한 EU의 검증 환경 전체가 바뀌었습니다!

단일특허는 광범위한 지리적 보호²를 제공하여 EU 내에서 간소화된 단일법원 집행과 함께 상당한 금지청구를 제공합니다. 오늘날 단일특허가 모든 EU 회원국에서 완전히 유효하기 전이라도 단일 특허의 금지청구 범위는 3억 1,800만 명, GDP는 15조 7,000억 달러에 다릅니다. 단일특허의 경제적 범위는 EU 유효성을 고려할 때 기존의 규범을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 모든 특허권자는 2~3개 EU 회원국에서만 특허 보호를 받는 것이 현실적으로 경제적인 결정인지에 대해 한 번 새롭게 고려해 보아야 할 것입니다. 단일특허에 대한 약간의 추가 비용으로 크게 확장된 금지청구 및 더 넓은 잠재 시장에 접근할 수 있음에도 프랑스와 독일에서만 유럽 특허의 유효성을 검증하는 것이 과연 경제적으로 합리적인 결정일까요? "단일특허를 받지 않아도 괜찮은 것일까" 라는 질문이 이보다 더 도움이 될 것입니다.

단일특허와 번들특허 갱신 수수료 비교

단일특허의 연간 갱신수수료는 단일특허시스템 내에서 가장 많이 사용되는 4개 관할권의 비용과 일치합니다.³ 그러나 이 비교는 적합하지 않습니다. 4개의 개별 갱신 수수료를 지불하는 것도 행정적으로 또는 제3자 제공업체를 통해 비용이 들기 때문입니다. 단일특허 갱신수수료와 개별 유효성 검사 갱신수수료의 실제 비교 비용은 회원국 3곳에 훨씬 더 가깝게 해당됩니다. 두 개 이상의 단일 특허국 보호가 막연하게 흥미롭더라도 두 개의 개별 유효성 검사보다 단일특허를 획득하는 것이 더 가치가 있을 것입니다.

² UPC 회원국 | 통합 특허법원

³ 갱신 수수료 | epo.org

법적 혜택 - 다중 관할권

단일특허 보호를 선택하는 데에는 경제적 이익 외에도 중요한 법적 이유가 있습니다. 단일 특허권의 특성은 컴퓨터 발명을 다루는 특허에 대한 특허집행을 개선하고 간소화할 가능성이 높습니다. 여러 관할권에 걸쳐 단일 집행조치를 제기할 수 있는 기능은 여러 EU 국가에 걸쳐 청구항을 침해해야 하지만 청구항의 개별부분만 별도의 EU 국가에서 침해하는 경우, 이에 대한 조치를 크게 간소화할 수 있습니다. 예를 들어 컴퓨터 기반 방법에 관한 청구항이 프랑스와 독일에 협력 서버가 있고 최종적으로 이탈리아에서 구현되는 경우, 단일특허가 각 관할권에 적용되므로 이러한 청구권을 간단하게 집행할 수 있습니다. 이러한 간단한 법적절차는 관할권 중 하나 또는 다른 관할권에서 국경 간 소송을 통해서 이루어지는 경우는 드뭅니다.

경쟁업체의 활동

필요한 지리적 범위를 고려할 때 특허권자의 활동도 중요하지만, 잠재적 침해자의 활동도 함께 고려하는 것이 중요합니다. EU 내에서 활동할 때 얻을 수 있는 주요 이점 중 하나는 유럽 회원국 간 자유로운 제품의 이동입니다. 인터넷 판매에 적극적인 경쟁업체는 개별 EU 회원국에서 침해소송을 당하더라도 EU의 여러 많은 지역에서 영업을 계속 할 수 있으므로 지리적으로 제한된 특허보호의 효과가 상당히 무뎠을 수 있습니다. 고부가가치 상품의 경우: 경쟁업체는 특허보호가 시행되지 않는 나라에서 2차 시장에 대한 상당한 점유율을 쉽게 확보할 수 있습니다. 이와 반대로 보호 및 가능한 집행조치가 EU 국가 대부분에 적용될 경우 경쟁업체가 직면하게 될 문제를 상상해 보세요! 단일 특허 보호는 EU 전역에서 활동하면서 이전에는 특허보호가 시행되는 EU 회원국으로의 판매를 단순히 중단하거나 회피할 수 있었던 잠재적 특허침해자를 포함하여 더 넓은 범위에서 잠재적 특허침해자에 대한 특허권 집행의 경제적 실행

가능성을 높여줍니다. 단일특허보호는 집행 및 라이선싱을 위한 완전히 새로운 경쟁자 그룹을 만들어 낼 수도 있습니다. 경쟁업체가 다수의 EU 회원국에서 최소한의 침해 제품만을 판매한다고 가정해 본다면 이러한 경쟁업체를 상대로 각각의 국가를 대상으로 집행 조치를 취하는 것은 경제적으로 불가능하며, 경쟁업체는 해당 국가에서 판매를 완전히 중단하거나 승소해도 비용을 커버하지 못할 정도로 매출이 저조할

수 있습니다. 단일특허를 사용하면 이러한 우려가 사라지고 특허권자는 이러한 잠재적 특허침해자가 관계된 대다수 시장에 심각한 영향을 미칠 수 있으며 강제 집행 조치를 실행 가능한 선택조치로 만들 수 있습니다. 또한, 단일특허는 집행이 관건은 아니지만 경쟁업체가 활발히 활동하는 2차 시장에서 새로운 라이선스 수익을 창출할 수 있는 경로를 제공해 드릴 것입니다.

요약

통합 특허법원에서 단일특허보호에 대한 법적 예측가능성이 높아짐에 따라 이제 특허권자가 단일특허보호를 진지하게 고려해 보아야 할 때입니다. 단일특허보호가 유익한지 여부는 여러 측면에 따라 달라질 수 있겠지만, 다음 질문에 답을 해보는 것도 좋은 출발점이 될 수 있을 것입니다:

- 왜 특정 EU 국가에서만 유효성을 검사하는가?
- 단일특허의 범위를 고려해 보았을 때에도 이에 대해 여전히 올바른 결정인가?
- 경쟁사의 비즈니스 모델 때문에 경쟁사를 용인하고 있으며, 단일특허가 우리에게 필요한 도구를 제공해 줄 수 있을까?

이러한 질문에 제대로 답할 수 있어야만 단일특허보호의 개별적인 이점에 대해 진정한 결정을 내릴 수 있을 것입니다.

Meissner Bolte 합동특허법률사무소는 단일특허가 모든 기술분야와 유럽연합 내에서 가장 활발하게 활동하는 특허권자에게 상당한 혜택을 제공해 드릴 수 있다고 믿습니다. 단일특허가 모든 경우에 적합한 것은 아니겠지만, 이러한 선택권을 무시하고 시대에 뒤떨어진 유효성 검증정책만을 고수하는 것은 현명하지 못한 일이며 특허에 정통한 경쟁업체에 뒤처질 수 있습니다.

위의 내용과 함께 포트폴리오의 일부 또는 모든 특허에 대해 단일특허가 올바른 결정인지에 대한 추가조언을 원하시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.