

유럽, 단일특허제도 및 통합특허법원 6월 1일 시행

- 2023년 2월 17일 독일 비준으로 단일특허 및 통합특허법원 발효 요건 충족 -

한국바이오협회 바이오경제연구센터

□ 독일, 2023년 2월 17일 유럽 통합특허법원에 관한 협정(UPCA) 비준서 기탁

- 이번 독일의 비준으로 유럽 통합특허법원에 대한 협정(Agreement on a Unified Patent Court, UPCA) 발효 조건이 구비됨.
- UPC협정은 2013년 2월 19일에 크로아티아, 폴란드, 스페인을 제외한 EU 회원국 25개국*이 서명했으며, 협정이 발효되기 위해서는 최소 13개국이 비준해야 발효 되는데 비준국에는 유럽에서 특허가 가장 많은 독일, 프랑스, 이태리 등 3개국은 반드시 포함되어야 하는 조건이 있었음. 이번에 3개국 중 독일이 마지막으로 비준함.
- * 현재는 2013년 당시 참여했던 영국이 브렉시트로 빠지고, 폴란드가 추가되어 총 25개국 참여
- 독일 법무부장은 보도자료를 통해 "독일의 비준으로 유럽에서 단일특허 보호가 개시되었으며, 특허 분쟁도 참여 회원국 모두에게 효력을 갖는 통합 특허법원의 절차를 통해 해결되며, 이에 유럽의 혁신적인 기업들은 독일과 유럽에서 미래의 생존력과 혁신을 강화하게 될 것임"을 언급함.

□ 유럽 단일특허패키지에 포함된 통합특허법원과 단일특허 제도 2023년 6월 1일부터 시행

- 유럽 단일특허패키지는 기존 유럽 특허 허가 시스템을 보완하고 강화하기 위한 제도로 유럽 전역에서의 특허보호 및 분쟁 해결에 대한 비용 투입 대비 효율성을 높이기 위해 새롭게 만들어진 제도임.
- 유럽 단일특허(Unitary Patent) 신청제도는 유럽특허청(EPO)에 한번의 요청으로 EU 25개국에서 특허 보호를 받을 수 있어 특허 신청자에게 절차적으로 간단하고 비용 효과적임. 현재는 17개국에 유효하나 단일특허 시스템에 서명한 25개국으로 확대될 예정임.
- 통합특허법원(Unified Patent Court)은 단일특허 및 유럽특허의 침해 및 유효성을 다루기 위해 설립된 법원으로 기존 회원국마다 병렬적으로 특허 소송하는데 드는 비용을 줄이고 법적인 명확성을 높일 수 있을 것으로 기대됨.

□ 단일특허 시스템은 1973년에 생긴 유럽특허시스템 역사상 가장 중요한 개혁으로 기록

- 새로운 시스템을 통해 유럽특허청에 단일특허 신청을 하면 참여하는 모든 EU 회원국에서 특허보호가 가능하며, 통합특허법원을 통해 EU 차원의 특허 소송도 가능해 짐.
- 독일이 비준서를 기탁한 2월 17일, 유럽특허청장은 환영문을 통해 "유럽에서 지식재산권(IP) 보호에 대한 새로운 시대가 열렸으며, 유럽의 기업들이 낮은 비용으로 더 효율적인 특허 보호 혜택을 받을 수 있게 되었다"고 밝힘.

□ 유럽 단일특허 제도는 기존 제도를 대체하는 것이 아니라 새로 추가되는 제도

- 기존 유럽의 특허제도는 유럽특허청(EPO)에 특허출원을 한 자가 유럽특허청의 38개 회원국 중에서 자신이 원하는 국가를 하나 이상 선택하여 개별 국가에 각각 번역문을 제출해 특허를 등록해야 함. 국가마다 특허 유효화(밸리데이션) 조건과 절차가 다르고 번역 등을 진행하는데 있어 직·간접 비용이 많이 발생함.
- 새롭게 추가된 단일특허제도는 EU회원국 중에서 이 제도에 서명한 25개국에서 동일한 효력을 갖는 특허 등록 제도임. 단일특허를 선택하게 되면, 유럽특허청이 특허등록을 위한 단일 청구가 되고, 차후 특허분쟁이 발생할 경우 통합특허법원을 통해 재판을 하게 됨. 단일특허 출원, 심사 및 등록에 대한 수수료와 번역비 등에 있어 큰 비용 절감 효과가 기대됨. 또한, 단일특허의 라이선스 및 이전 등에 대한 법적인 지위 정보를 제공해 기술이전과 투자 활성화에 기여할 수 있음.

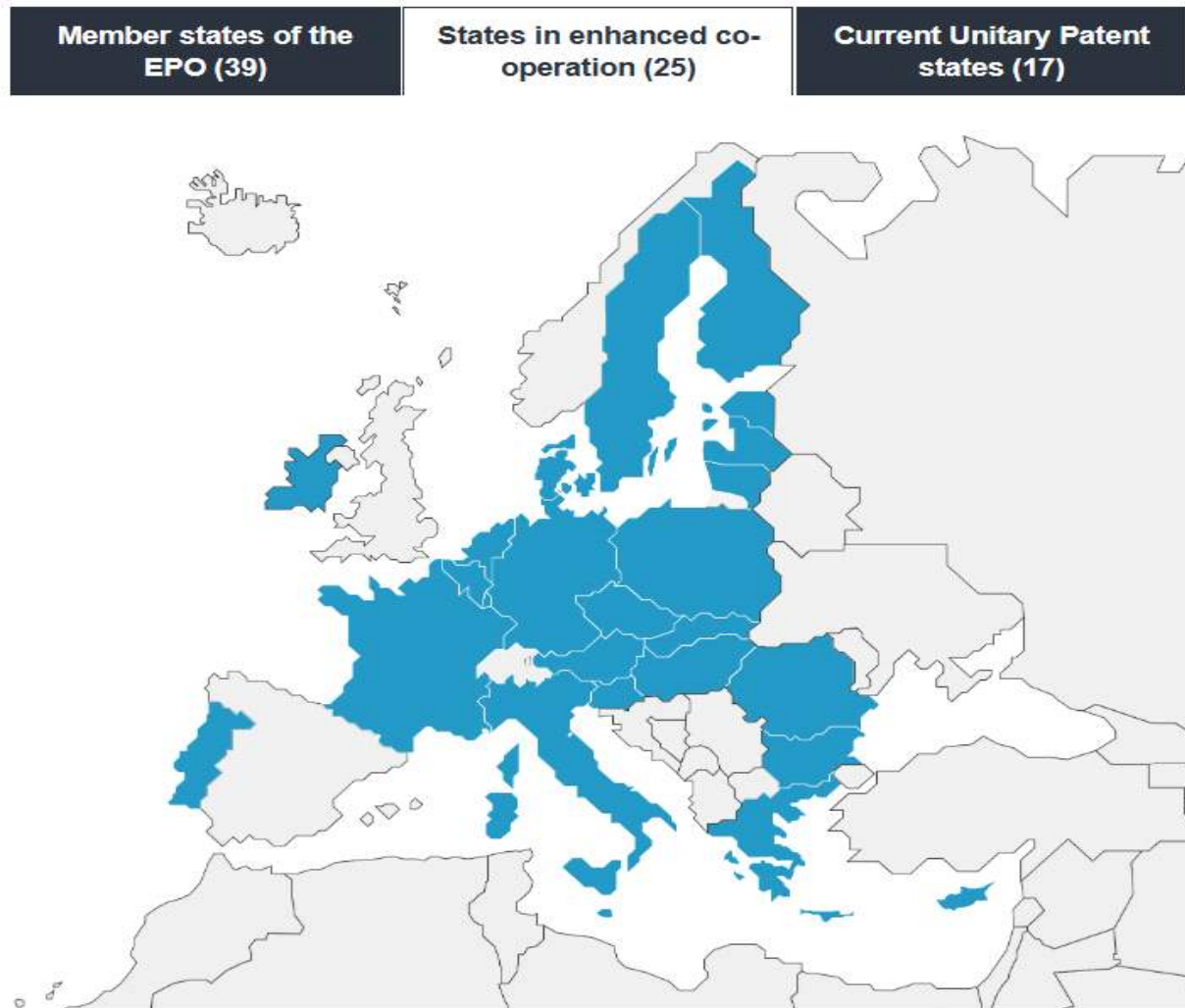
□ 신청자들은 기존 유럽특허와 새로운 단일특허를 전략적으로 선택해야

- 우선출원, 등록비용, 갱신비용 등 유지관리 측면을 고려했을 때, 특허출원자가 유럽특허청의 38개 회원국 중에서 1~2개 국가에서만 특허를 취득하겠다고 하면 기존 특허제도가 경제적일 수 있으나 여러 나라에서 특허를 취득할 경우에는 새로운 단일특허를 선택하는 것이 합리적일 것임.
- 또한, 기존 유럽특허제도는 특허분쟁이 발생할 경우 각 국가마다 특허소송을 제기해야 하는 번거롭고 복잡하며 비용측면에서도 부담이 있으나 동일한 특허소송건에 대해 회원국마다 엇갈린 판결이 나오는 경우 자신에게 유리한 법리가 형성된 국가를 선택할 수 있다는 장점도 있음. 새로운 제도에 따라 단일특허에 대한 특허 소송이 진행될 경우 그 결과는 모든 25개 EU 참여국에 일괄 적용됨.

□ 바이오제품은 특허 보호를 받으며 시장독점 가능. 유럽 진출을 위한 특허 전략 고민해야

- 의약품, 의료기기 등 바이오헬스 제품은 허가가 되면 특허에 의해 보호를 받으며 독점적으로 시장 확대가 가능하며 특허가 핵심 자산임. 그만큼 특허분쟁도 많음.
- 대표적으로 세계 1위 매출 의약품인 휴미라의 경우 2002년 미국 FDA 허가받아 2003년 본격 출시되면서 지난 20년간 130개에 달하는 특허로 보호를 받으며 2022년까지 전세계 누적매출액 2190억 달러를 기록했음.
- 의약품 시장, 특히 그 중에서도 바이오시밀러 분야는 가장 치열하게 특허전쟁이 벌어지는 분야임. 바이오시밀러를 판매하기 위해서는 현지 규제당국의 판매 허가를 받는 것과 별도로 오리지널의약품 개발사의 특허 공세를 무력화시켜야 함.
- 유럽에서 새로운 특허제도가 추가로 시행되는 만큼 특허를 등록할 기업들은 현재와 미래를 보고 전략적으로 어떤 특허제도를 선택할지, 이들 기업들과 특허 소송을 해야 하는 기업들은 어떻게 대응할지 고민해야 하는 복잡한 상황이 전개되고 있음.

<유럽특허청 회원국 현황 및 단일특허 시스템 참여국 현황>



주1 : 유럽특허청(EPO) 회원국 39개 / 유럽 단일특허 시스템 서명국 25개국, 현재 17개국에 유효

주2 : 유럽 단일특허 시스템 서명국 25개국(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden)

<참고자료>

1. 독일 법무부 보도자료, Einheitliches Patentgericht startet am 1. Juni 2023, 2023.2.17.
2. 유럽특허청(EPO) 뉴스, The Unitary Patent is to become a reality, 2023.2.17
3. 유럽특허청(EPO) 홈페이지, Unitary Patent & Unified Patent Court, 2023.2.21. 접근