

유럽지재권 제도 최신동향

최 호 선 변리사

목 차

1. 유럽 지재권 제도 개요

-EPO (European Patent Office)

-OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market)

2. 유럽단일특허제도 **Unitary Patent** 전망

3. 브렉시트 (**Brexit**) 영향 분석

4. 최신 판례

1. 유럽 지재권 제도 개요

[특허제도의 역사]

- * 1474년 : 베니스에서 최초의 특허법 제정
- * 1624년: 영국의 전매조례 (최초의 특허 성문법)
- * 1790년: 미국특허법 제정
- * 1791년: 프랑스특허법 제정
- * 1877년: 독일특허법 제정
- * 1883년: 파리조약(Paris Convention) 체결 _ KR  1980년 가입
- * 1885년: 일본특허법 제정
- * 1946년: 한국특허법 제정
- * 1967년: WIPO (World Intellectual Property Office)
세계지적재산권 기구 협약 체결 _ KR  1979년 가입
- * 1970년: 특허협력조약체결
- * 1971년 : 국제특허분류(IPC) 제정
- * 1973년 : 유럽특허협약 체결

1. 유럽 지재권 제도 개요

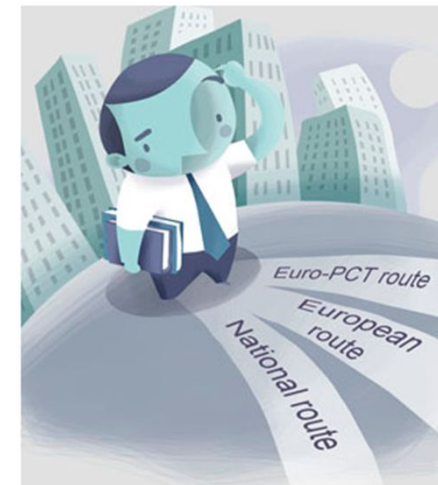
[유럽특허 취득방식]

* 개별국 route

-각 국가별로 각국 특허청에 특허출원을 통하여 각국 특허등록
(영국특허청, 독일특허청, 프랑스특허청, 이태리특허청 등등)

* 유럽공동체 특허

-유럽특허조약에 의해 유럽특허청 (EPO)에 출원
유럽특허청(EPO)에 직접 출원
PCT (국제특허조약)에서 유럽각국 지정 and/or EP 지정



유럽공동체특허

유럽특허조약 (European Patent Convention: EPC)

- * 1973.10 :EPC 체결
 - * 1977.11: EPC 발효 및 EPO (European Patent Office) 설립
 - * 단일특허 출원 및 심사절차를 제공
 - * 16th Edition, June 2016
 - * 회원국: 현재 38개국
- Cf. EU 회원국 28개국



- * EPC 규정에 따른 특허는 각 회원국의 특허청을 통해 부여받은 특허와 동일한 내용의 권리가 부여됨. But, 특허권 행사를 위해서는 각 회원국에 특허권개별등록이 필요함

1973



European Patent Convention signed in Munich

On 5 October, after more than 20 years of negotiations and debate, 16 countries sign the European Patent Convention. [► Read more](#)

2016



300 000th
patent
specification
published

90 million documents in Espacenet

■ **Member states (38)**

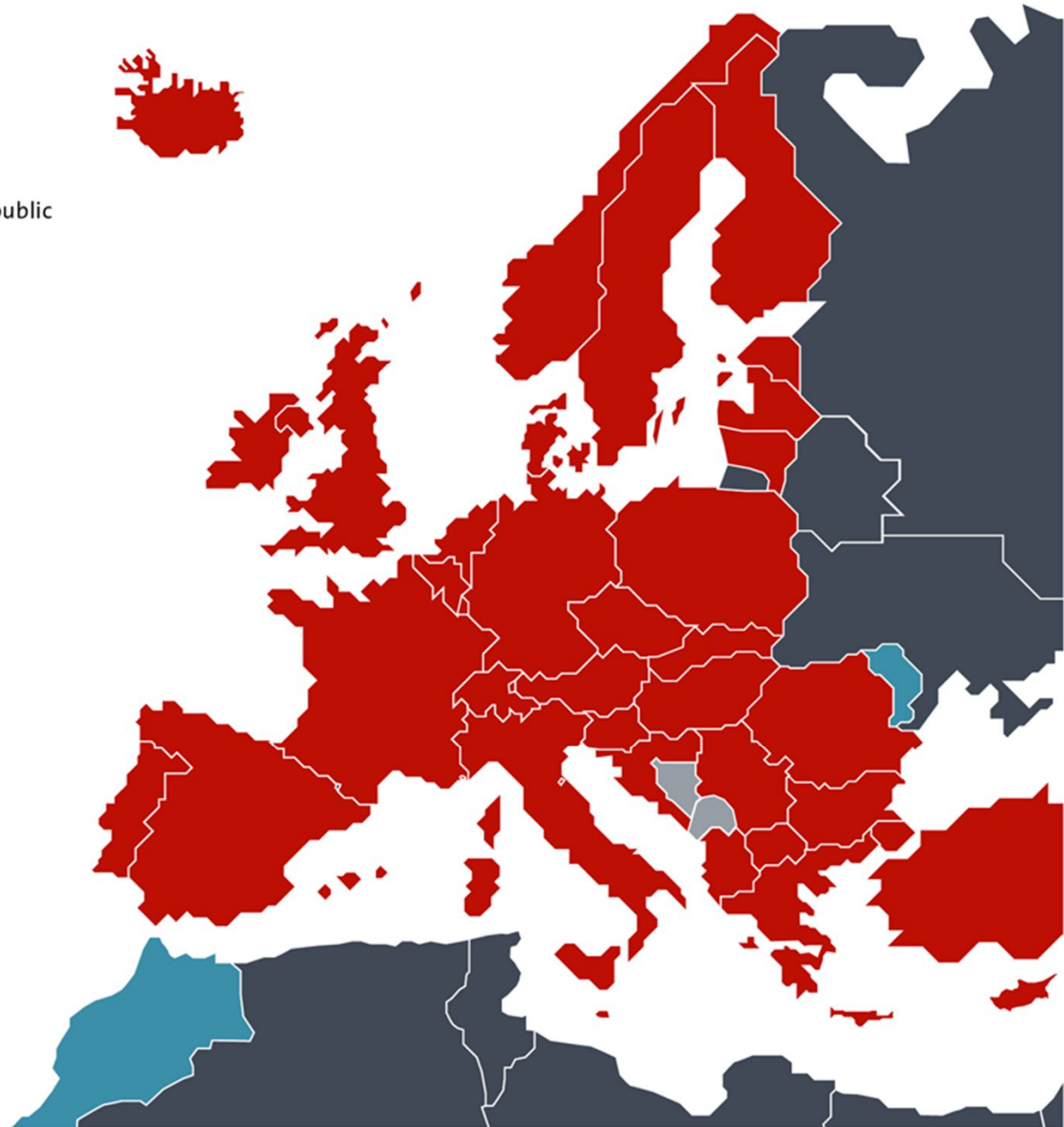
Albania	Luxembourg
Austria	Malta
Belgium	Monaco
Bulgaria	Former Yugoslav Republic of Macedonia
Croatia	Netherlands
Cyprus	Norway
Czech Republic	Poland
Denmark	Portugal
Estonia	Romania
Finland	San Marino
France	Serbia
Germany	Slovakia
Greece	Slovenia
Hungary	Spain
Iceland	Sweden
Ireland	Switzerland
Italy	Turkey
Latvia	United Kingdom
Liechtenstein	
Lithuania	

■ **Extension states (2)**

Bosnia-Herzegovina
Montenegro

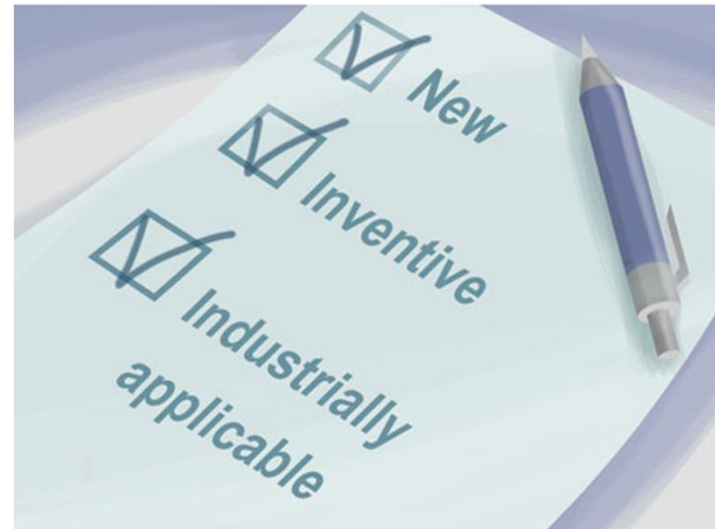
■ **Validation states (2)**

Morocco
Republic of Moldova



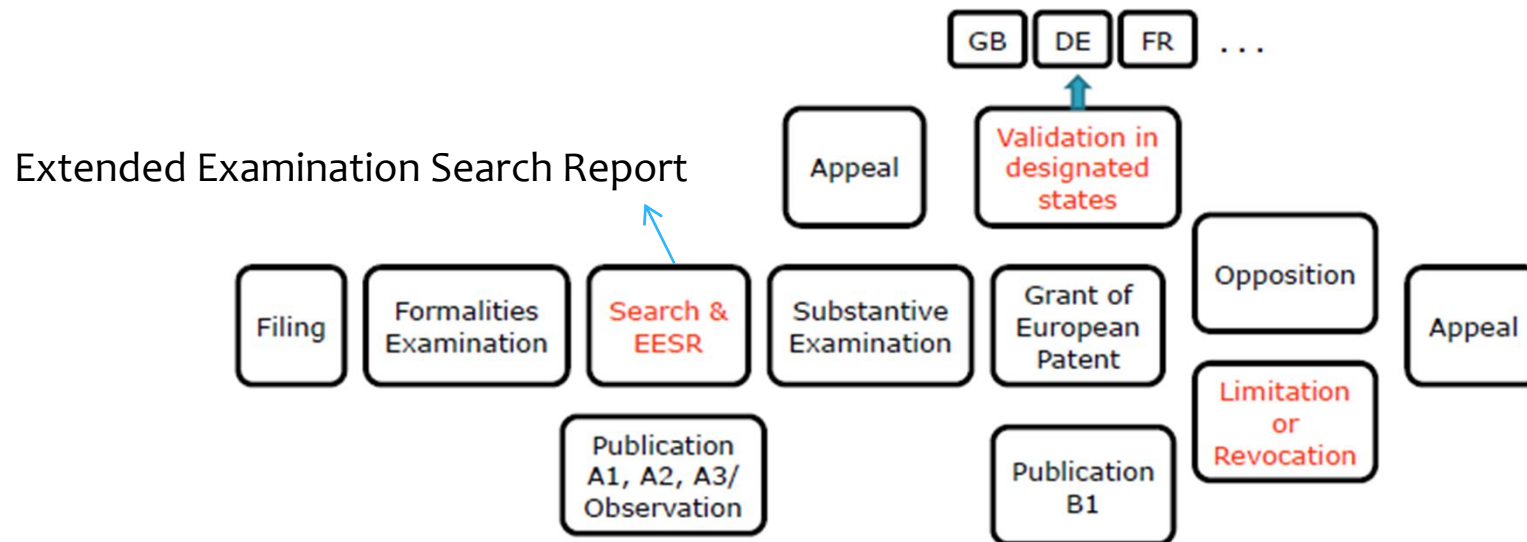
유럽특허청 (EPO)

- * 출원언어: 공식언어 EN. GE. FR
 - 공식언어로 작성되지 않은 출원인 경우 출원 후 2개월 이내 공식언어 중 한 언어로 번역문제출. if not, 출원취하 간주
- * 특허 판단기준 (patentability)
 - 신규성
 - 진보성
 - 이용가능성



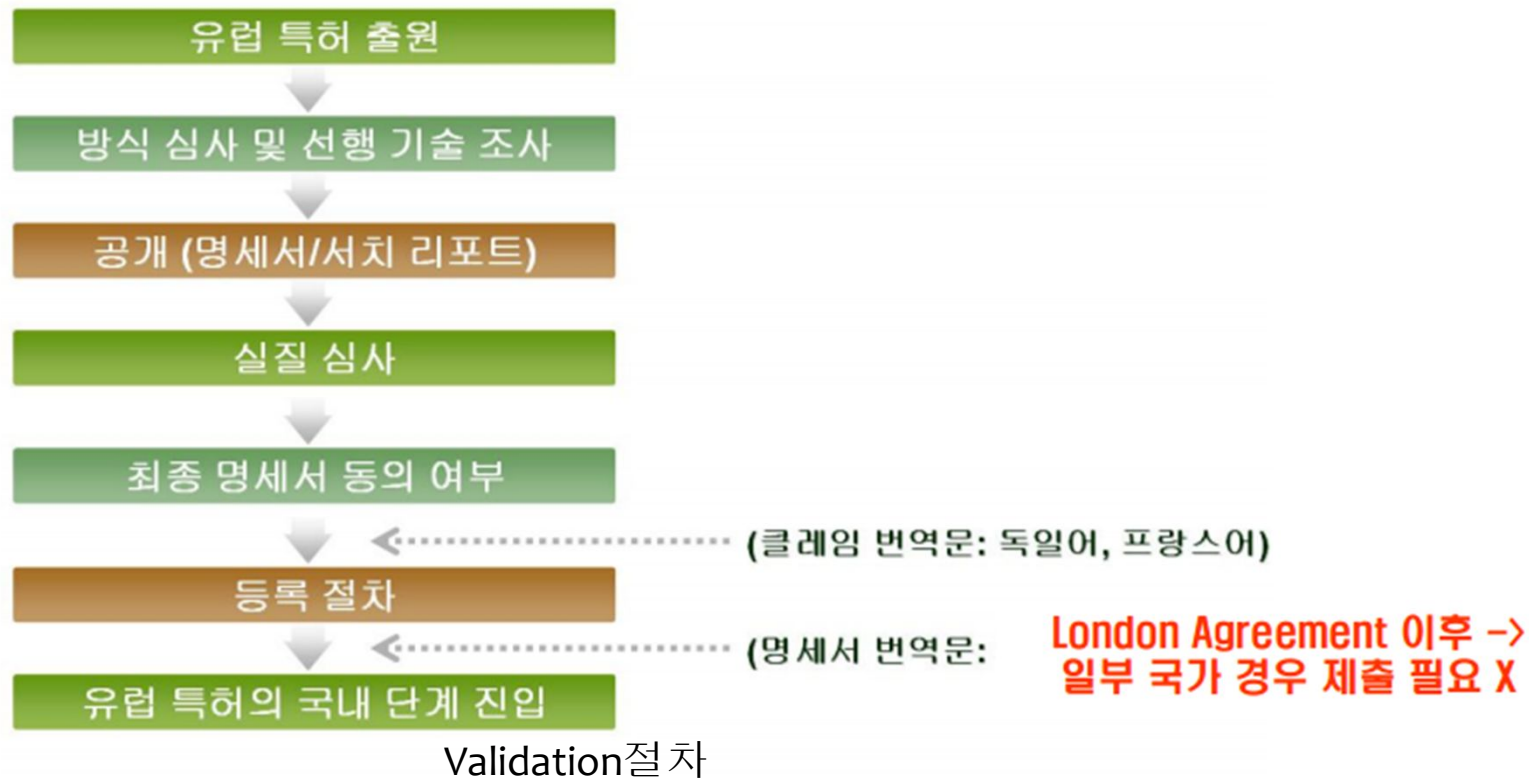
1. 유럽 지재권 제도 개요

유럽특허청 (EPO)



1. 유럽 지재권 제도 개요

유럽특허청 (EPO)



유럽특허청 (EPO) 심사절차

- 유럽 조사 보고서 (**European Search Report**)
확장된 조사보고서(EESR: Extended Examination Search Report)에 의해 심사관의 특허성에 관한 견해가 표시되며, 해당 조사보고서의 공개일로부터 6개월 이내에 답변서(의견서/보정서)를 제출하여야 함
-
- 최초 심사 보고서 (**First Examination Report**)
유럽 조사 보고서에 대한 대응에도 불구하고 거절이유를 해소하지 못하거나, 보정에 의해 추가된 새로운 내용에 대해 거절이유가 있을 경우 발행됨
이에 대하여 답변서 제출 (제출기한은 4개월/2개월 연장가능)

유럽특허 청 (EPO) 심사절차

- 이의신청

특허결정 공고일로부터 9개월 이내

누구나 이의신청 가능 -> Opposition Division 에서 심리

이의신청의 이유가 있다고 인정되는 경우 특허결정 취소 (해당 유럽특허가 유효한 전 회원국에서 효력이 있음)

- 거절결정 및 이의신청결정에 대한 불복심판

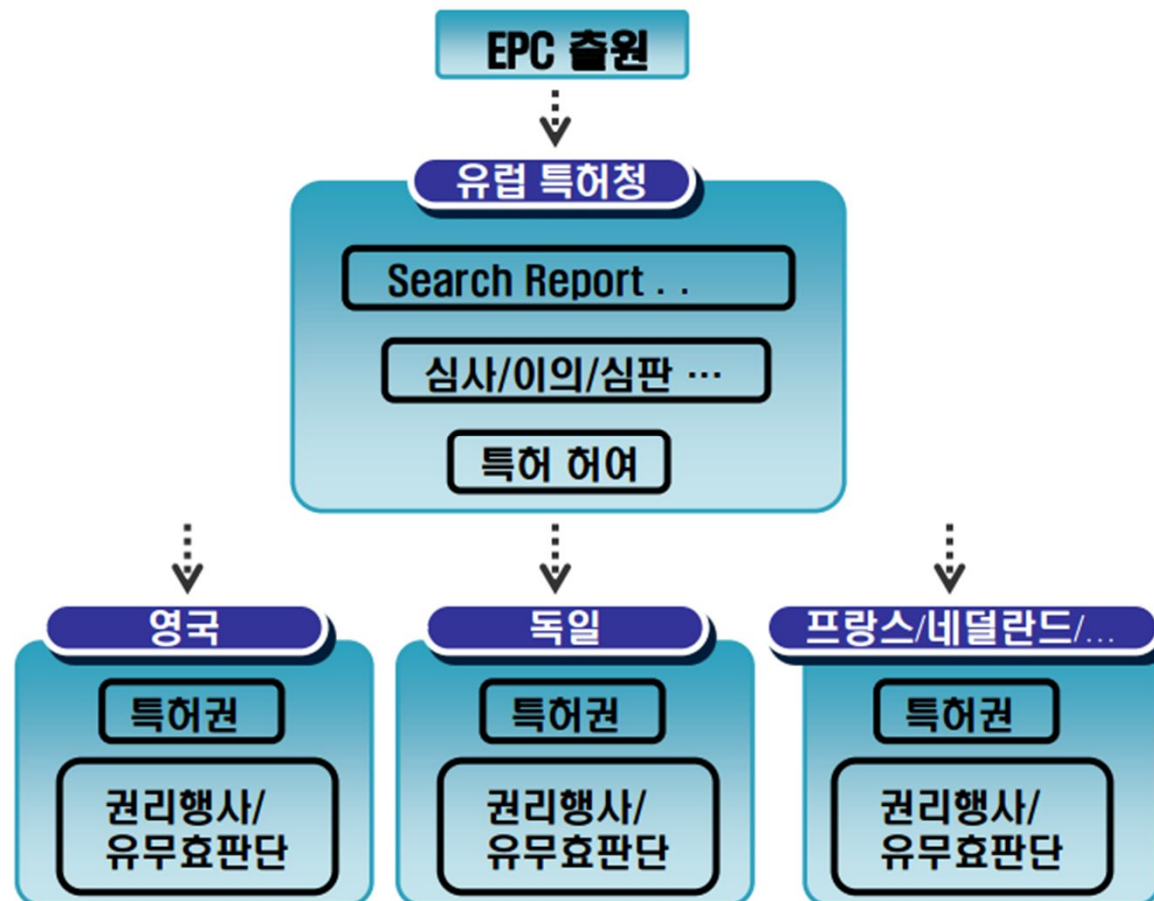
거절결정 및 이의신청결정에 불복하는 경우,

심판부에 불복심판을 청구

거절결정 또는 이의 결정일로부터 4개월 이내에
심판청구이유서를 제출



유럽특허와 개별국 특허법과의 관계

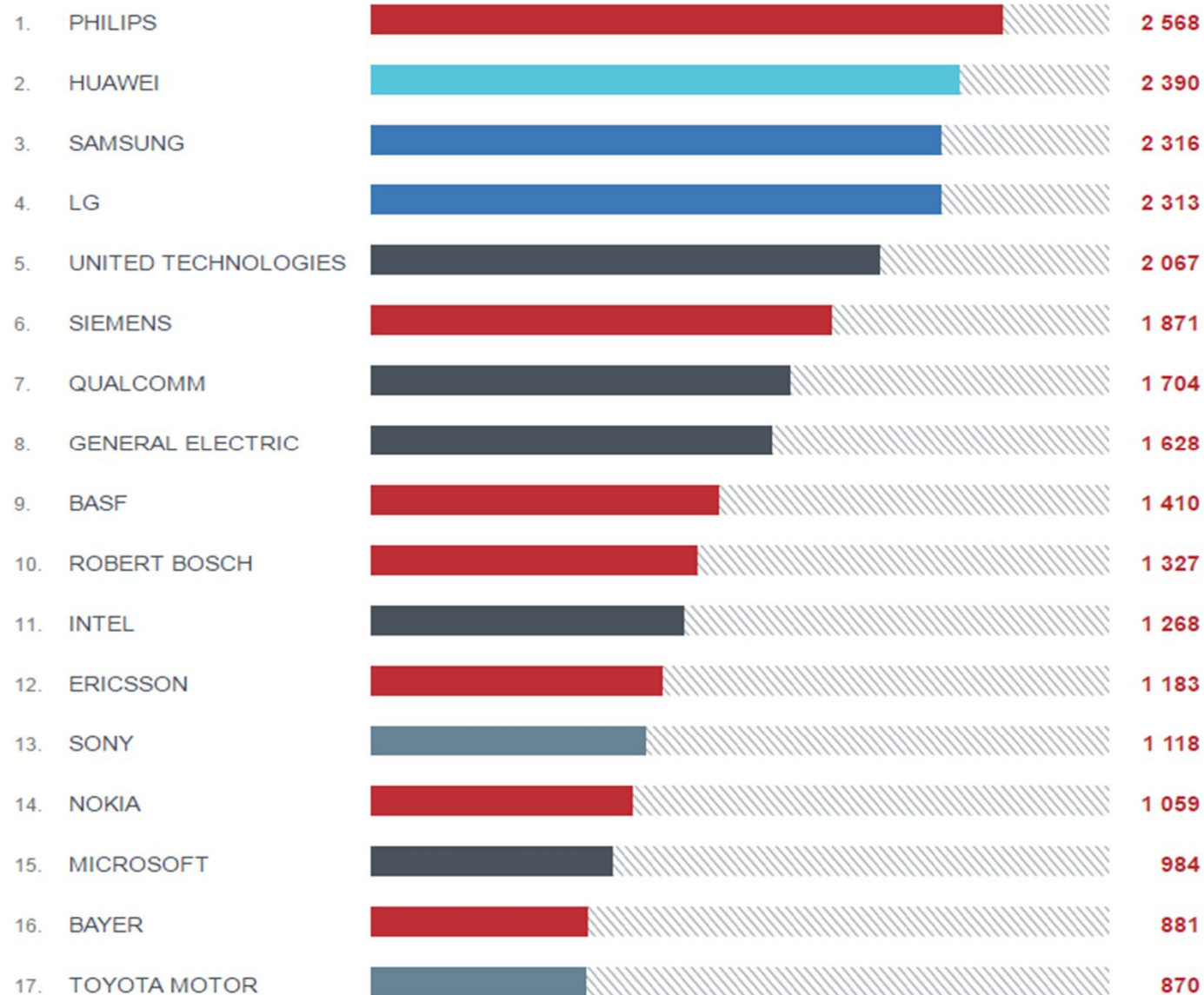


유럽특허 권리행사의 특이점

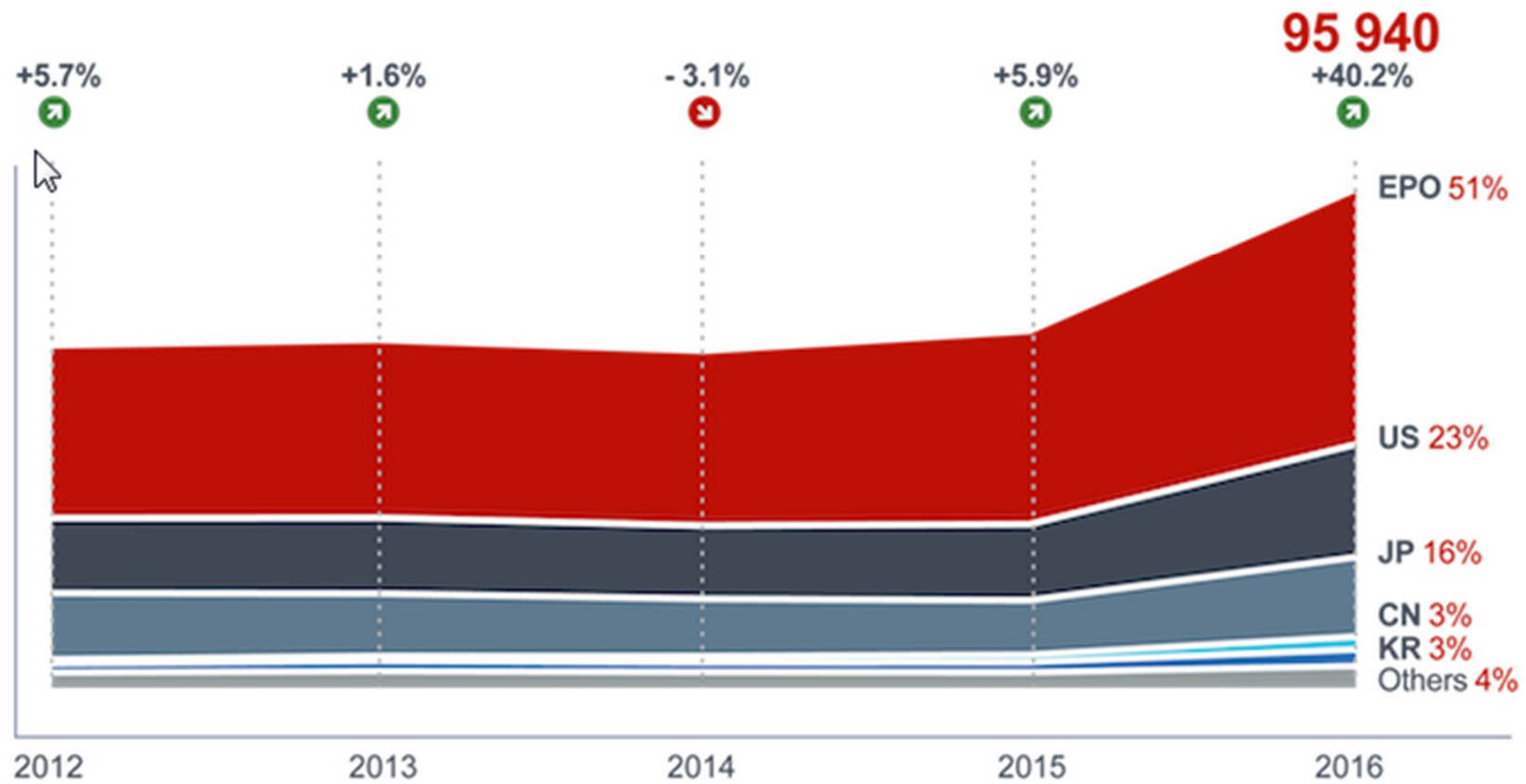
- * 유럽 특허로부터 파생되는 특허, 즉 유럽 특허의 개별 국가 부분 특허의 경우, 권리 행사에 대해서는 각 국가의 국내 특허와 동일한 방법으로 각 회원국에서 각각 별개로 취급됨
- * 개별 국가의 특허청을 통해 부여 받은 국내 특허와 유럽 특허청을 통해 부여 받은 특허의 침해에 의한 금지나 손해배상에 대해서, 회원국내의 법원 판결은 해당 회원국 내에서만 효력을 발생
- * 독일, 영국, 프랑스, 및 네덜란드에서 특허 침해 소송이 주로 진행됨
- * 독일 법원에서의 특허 침해 소송의 경우, 다른 국가들에 비해 소송 비용이 저렴하고, 소송 절차도 빠르게 진행되며, 청구범위해석도 보다 넓게 인정해 주는 경향 -> 유럽에서의 특허 침해 소송이 독일 법원 (뒤셀도르프 지방법원)에 집중되고 있음

2016 통계_출원인

● EPC ● US ● JP ● CN ● KR

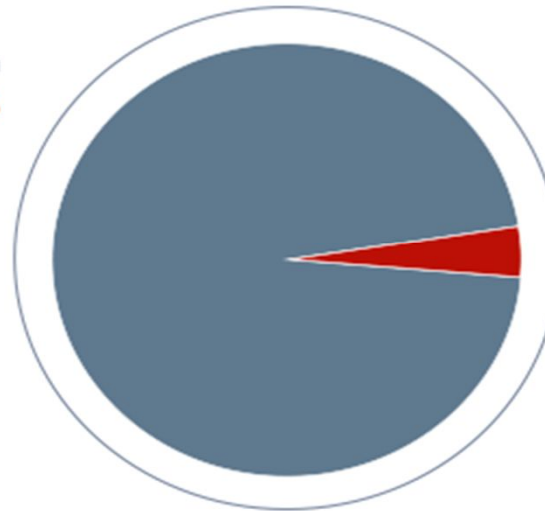


2016 통계_특허 grant



Patents opposed

Patents not opposed¹
96.0%



Patents opposed¹
4.0%

Decisions in opposition cases



1. 유럽 지재권 제도 개요

유럽공동체 상표청

(Office for Harmonization in the Internal Market: OHIM)

Now 유럽공동체 지식재산권청

- * EU 산하기구, 1994년 조직
- * 유럽공동체의 상표와 디자인 관리
- * 가입국: EU 가입국과 동일

-유럽공동체 상표 **Community Trade Mark(CTM)**

2016.3. **European Union Trademark (EUTM)**

<https://euipo.europa.eu/>

-유럽 공동체 디자인 **Community Design**



The EUIPO works in partnership with national and regional EU intellectual property offices, user groups, the European Commission, the European Parliament and other international organisations.

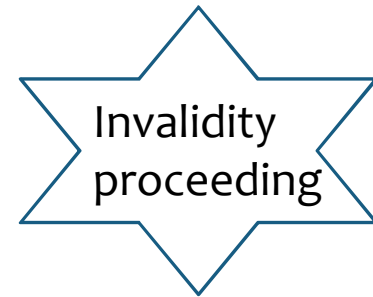


유럽공동체 상표 (CTM, EUTM)

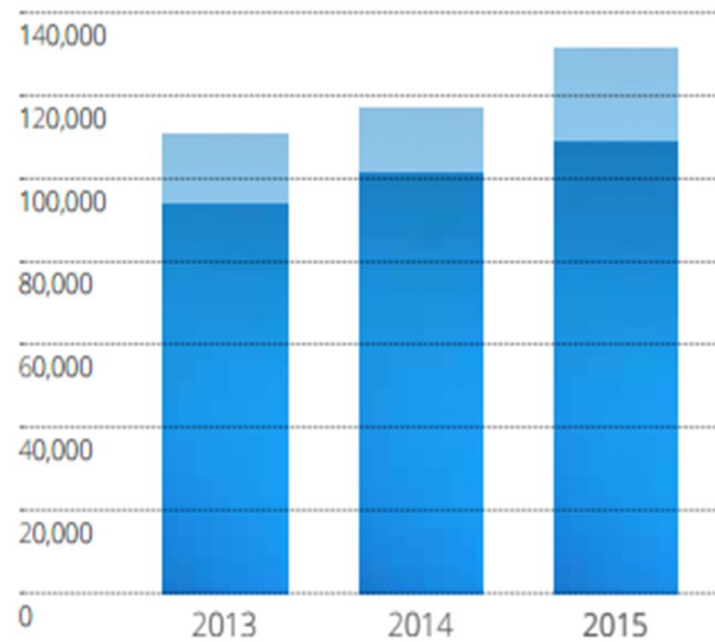
- * 출원방식
유럽공동체 지재권청(EUIPO, OHIM)에 직접 출원
마드리드 route (국제상표등록)에서 유럽각국 지정 and/or EU지정
- * 심사절차
출원 → 절대적 거절이유 심사 → 출원공고(이의신청) → 등록
- * 장점
 - 등록이 빠르다 (4개월)
 - 심사관에 의한 판단이 아닌 시장에서의 실질적 유사여부 판단
- * 단점
 - 이의신청 (무조건 대응해야 함)
 - 분쟁 다수 발생
 - 비용 과다 발생

유럽공동체 디자인 (Community Design)

- * 출원방식
유럽공동체 지재권청(EUIPO, OHIM)에 직접 출원
마드리드 route (국제상표등록)에서 유럽각국 지정 and/or EU지정
- * 심사절차
출원 → 방식심사 →(일부)실체심사 (디자인여부/ 공서양속 위반)→ 등록



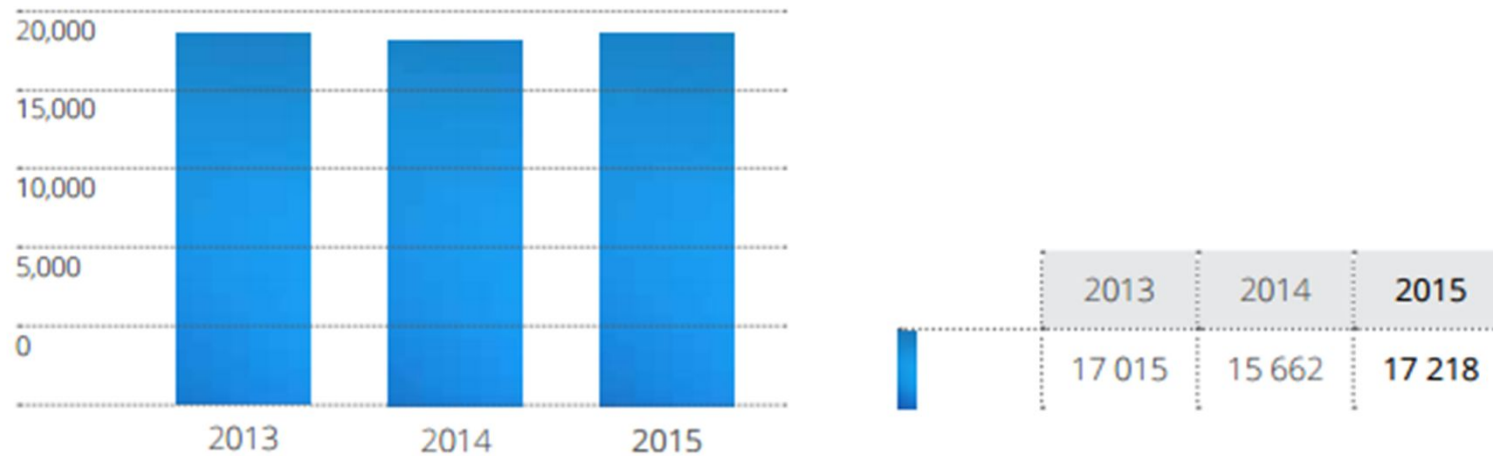
2015 통계_상표출원



	2013	2014	2015
Direct	96 078	100 281	108 515
International	18 201	17 183	21 886
Total	114 279	117 464	130 401

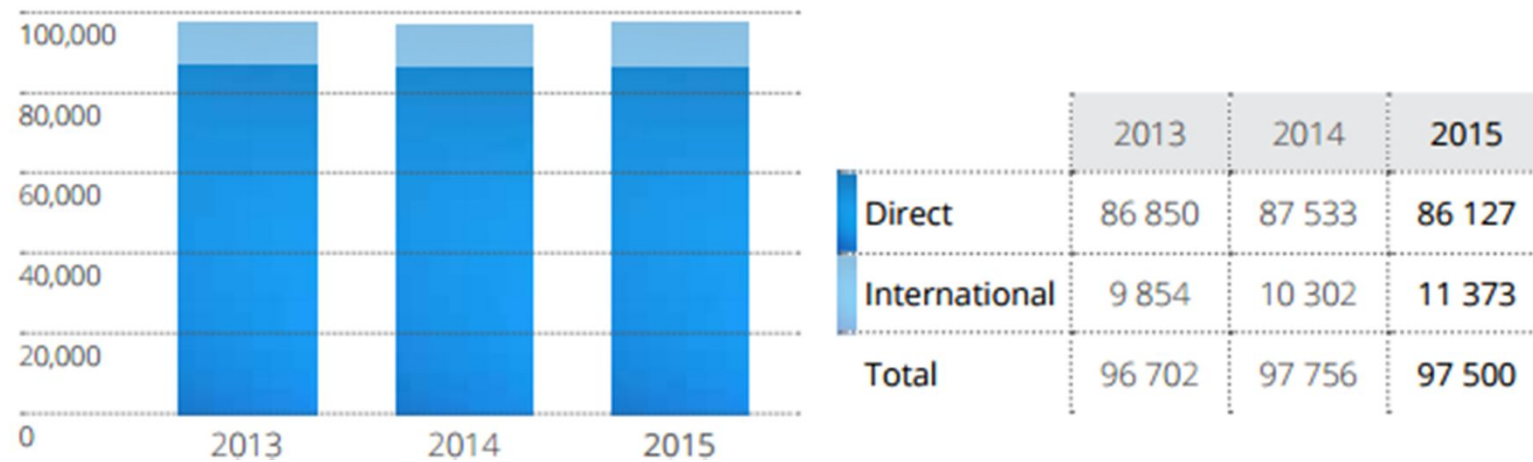
OPPOSITIONS

The number of oppositions against published EUTMs increased by almost 10 %, with just over 17 200 filed during 2015. Opposition e-filing grew steadily during the year, reaching 76 % of the total at the end of 2015.



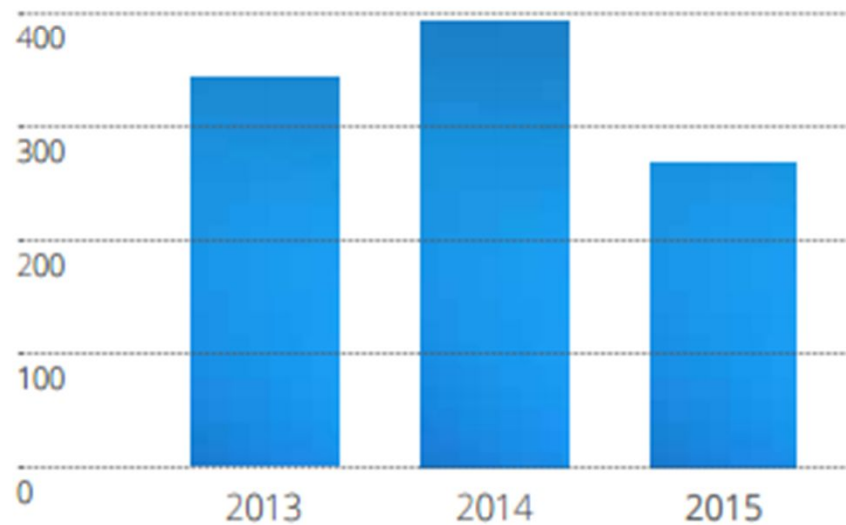
2015 통계_디자인출원

The Office received 97 500 registered Community design applications, slightly fewer than in 2014. Of this total, international filings rose by 10.5 %, to over 11 300.



INVALIDITY

A total of 268 invalidity applications were received in 2015, 32 % fewer than in 2014.



2013	2014	2015
340	392	268

유럽단일 특허제도

유럽단일특허 (Unitary Patent)

- * 2012.12.11 유럽의회
 - Unitary patent protection
 - Translation arrangement

유럽단일 특허법원 (Unified Patent Court)

2. 유럽단일특허제도 Unitary Patent 전망

➤ 유럽 특허 조약에 따른 유럽 특허와 Unitary Patent의 비교

유럽 특허 조약 (EPC)	Unitary Patent (EU 특허)
각국 특허의 집합	EU 국가 전체에서 유효한 단일 특허
EPC 회원국 38개국	EU 회원국 28개국 – ES, HR
유럽 특허청에 출원	유럽 특허청에 출원
EPO 특허 허여 후 각국 특허청에 등록	EPO 등록
각국 1심 법원	Unified Patent Courts – Central Division : Paris, London, Munich – Local and regional Division (침해소송)
각국 2심 법원	Unified Patent Court – Court of Appeal : Luxembourg

2. 유럽단일특허제도 Unitary Patent 전망

Unified Patent Court (UPC)

통합특허법원

프랑스와 독일,
영국 등 3개국

제약, 생명과학 분야 법원

런던

European Patent Office

EP 출원

EP 등록



참여 EU 국가

Unified Patent Court

Unitary patent

Other EPC countries

개별국 법원

EP(ES) 특허

EP(NO) 특허

EP(CH) 특허

⋮

2. 유럽단일특허제도 Unitary Patent 전망

Unitary Patent (Unitary European Patent)

- 1개의 특허로 수많은 유럽국가에 적용되는 특허 출원
- EPO 에서 grant 를 받은 후 단일특허 신청여부 결정
 - 단일특허 가입국가? EU 28 개국 (독일, 프랑스, 오스트리아 등) GB?
 - 취득비용? 지정수수료 없음. 영어와 하나이상의 유럽언어 번역료
 - 유지비용? 4~8 건의 국내갱신수수료와 비슷할 것으로 예상
 - 특허포트폴리오 점검 비용 발생
 - 통합특허법원 (UPC) 에서만 소송

2. 유럽단일특허제도 Unitary Patent 전망

Unitary Patent _고려사항

- UPC 적용 제외 (opt out) 검토 – 7~14년 transitional period
existing EP patents will be included unless opted out
- Pending case UPC 신청여부 검토
- License 관련 문제 _ UPC 제외 권한은 Right Owner
- R&D 연구개발공동협력 문제 _계약서 검토 필요
- 공동소유일 경우 1번째 등재되는 소유자는? _주소지에 따라 적용되는 법이 달라짐
- 특허분류에 따라 적용되는 UPC 가 달라짐

3. Brexit 전망

- 2016.06.25 BREXIT (Britain Exit)
“a political decision to withdraw from EU agreement”



특허, 디자인, 상표, 저작권 과 그 집행문제?

UPC 는?

Benoit Battistelli EPO 총장 “그럼에도 불구하고 학계에서는 유럽 단일특허는 그대로 진행될 것으로 보고 있다. 단지 영국이 빠질 뿐”

- EU agreement art 50



- 2 year for effect

따라서 2년간은 아무런 실질적인 변화가 없음

새로운 체제에 대비하여야 함

Several possibilities considered

- EUTM system becomes ETM system, covering EU & UK
- UK treats EUTMs as covering UK
- EUTMs brought onto UK register as UKTMs
- Option to bring EUTMs onto UK register as UKTMs
- Option to bring EUTMs onto UK register as UKTMs, but UKIPO retains veto
- Option to bring EUTMs onto UK register as UKTMs at renewal.
EUTM covers UK in interim
- Option to convert EUTMs into UK applications, with full examination as of filing date etc.

- Unitary Patent & UPC

UPC 출범을 위해 프랑스, 독일과 함께 영국이 반드시 비준하여야 함

Brexit 이후 설립 불투명

2016.11.28 .

영국 지식재산부 장관 루시네빌 롤프가 UPC 비준입장을 밝혔음

_이미 프랑스등 11개 회원국이 비준하였고 독일이 비준을 약속한 상황에서 영국
까지 가세- 프랑스와 독일, 영국을 비롯한 13개 회원국 비준이라는 출범조건을
충족 “2017 상반기 출범예정”

* 런던특허법원 유치: 연간 약 2억 파운드 수익창출 기대

** UPC 는 EU 기구가 아닌 국제기구임을 천명?

3. Brexit 전망

- 2017년 4월 4일 ‘지식재산과 브렉시트(IP and BREXIT: The facts)’ 발표
- (1) 특허
 - 유럽특허조약(EPC)에 의한 유럽 특허제도는 EU와 무관하므로 영국의 EU 탈퇴는 이에 영향을 미치지 않으며 영국 기업은 유럽 특허청(EPO)에 특허를 출원함으로써 영국 및 EPO 회원국에서 보호받을 수 있음
 - 영국이 EU 회원국으로 남아있는 동안 영국 기업은 추가보호증명(Supplementary Protection Certificate, SPC)을 신청할 수 있으며 기존의 SPC도 여전히 유효함
 - 영국은 현재 UPCA 서명국의 지위를 가지고 그 비준을 위한 준비 작업에 착수하였으며, 통합특허법원 준비위원회가 발표한 일정에 따라 2017년 12월부터 통합특허법원을 운영할 예정임

(2) 상표

- 영국이 EU 회원국으로 남아있는 동안 유럽연합상표(EUTM)는 영국 내에서 유효하며, EU 탈퇴 후에는 영국 외 EU 회원국에서 여전히 유효할 것이고 또 EUTM 등록 신청도 가능함
- 영국은 마드리드 의정서 가입국으로서 마드리드 시스템을 이용해 국제상표 출원이 가능함

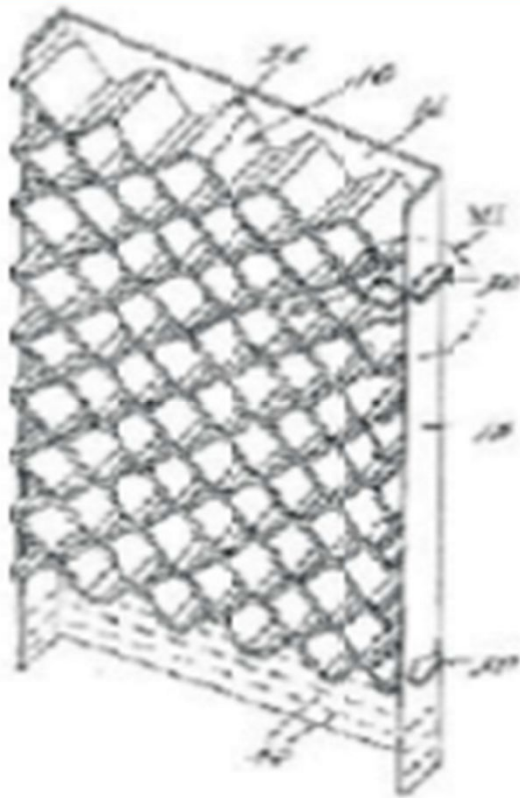
(3) 디자인

- 영국이 EU 회원국으로 남아있는 동안 유럽공동체디자인(RCD)은 영국 내에서 유효하며, EU 탈퇴 후에는 영국 외 EU 회원국에서 여전히 유효할 것이고 또 RCD 등록 신청도 가능함
- 영국은 헤이그 협정 가입국으로서 이를 통해 국제디자인출원이 가능함

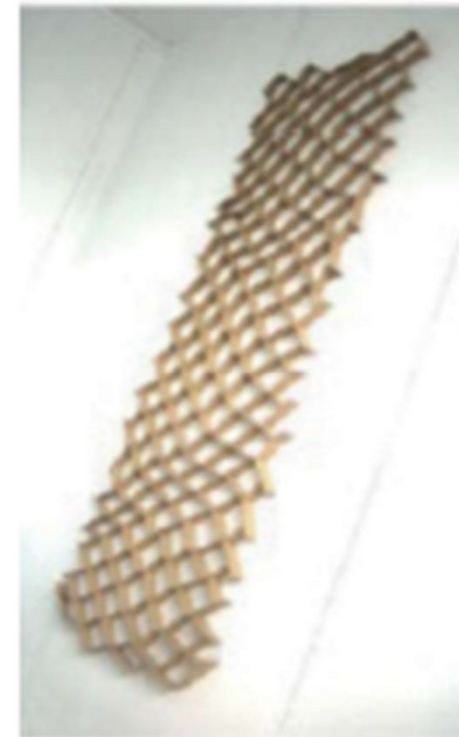
(4) 집행

- 영국은 지식재산권 집행의 세계적 선두 주자로서 EU 탈퇴 전까지 현 집행 체계는 유지될 것이며 유럽 지식재산권 침해감시기구(European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights), 유럽 경찰(Europol) 등의 기관과도 지속적으로 협력할 것임

4. 최신 판례

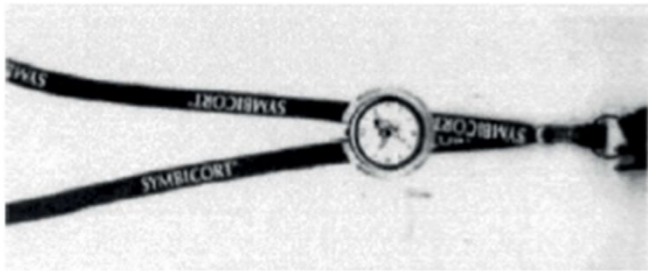


선행디자인
결과: 무효



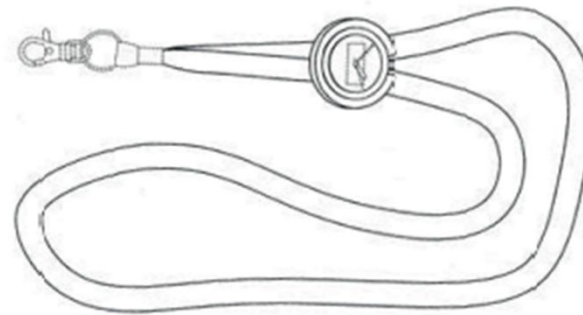
등록디자인

4. 최신 판례



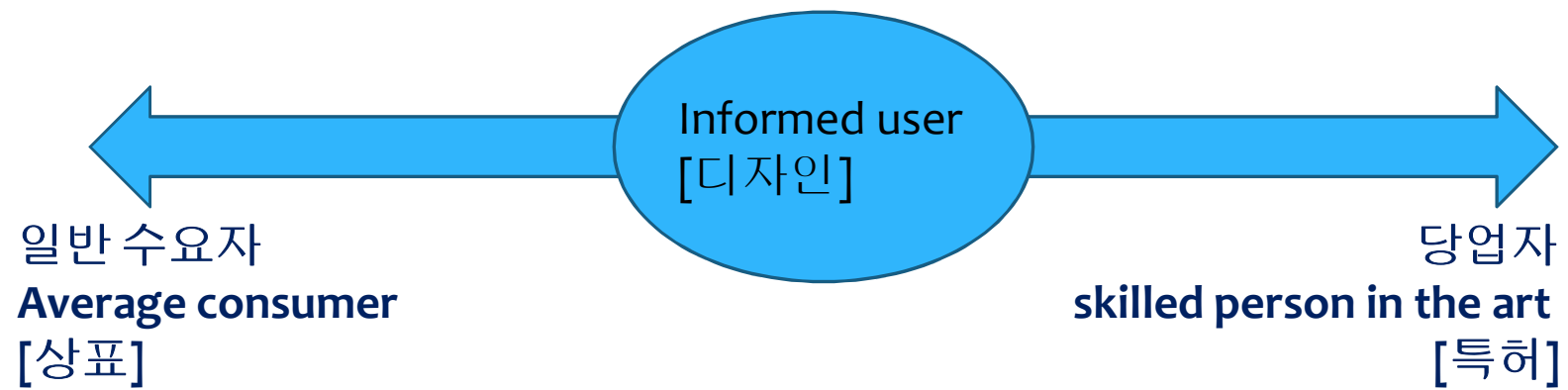
선행디자인

결과: 무효



등록디자인

4. 최신 판례



4. 최신 판례



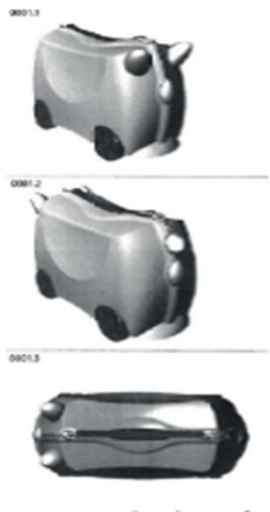
선행디자인

결과: 유효

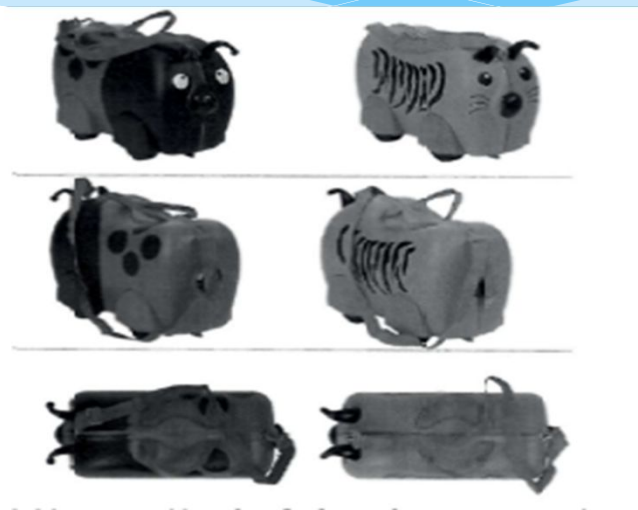


등록디자인

4. 최신 판례



등록디자인



침해디자인

결과: 기각

4. 최신 판례



EUTM application n 014715197 in classes **9** (Computer software that permits games to be played; Information technology and audio-visual equipment, **28** Lottery wheels and **41** Gambling; Providing slot machine parlors; Providing of casino and gaming facilities; providing amusement arcade services; On-line gaming services.

식별력?



Filed by **Victoria's Secret** EUTM application n **04511414** in classes **9** (Eyewear and accessories, namely sunglasses, laptops,; carrying cases for cell phones)computer bags, **18** (bags) **and 24** (Bedding, namely comforters, quilts, blankets, sheets, pillow cases; towels)

식별력?

EUIPO : **the word 'PINK' will be understood by the relevant public as descriptive either directly or by reference to one of the characteristics of the goods applied for**, or if it is reasonable to believe that it might be understood in this way in the future.

The plain word 'PINK' has an undisputable definition and does not require any specific thinking to understand its meaning, especially when it is related to the goods applied for / **'PINK' immediately informs consumers without further reflection regarding the quality and colour of the goods in question.**

Appeal is pending before the Board to Appeal