

# 외국특허제도(12)

## 목차

### ▶ 미국특허 및 상표제도

#### 제1장 미국특허청 소개

1. 특허청
2. 심사관

#### 제2장 미국특허분야의 최신동향

- 가. BM 특허
- 나. 개정된 미국특허법 현황

1. 추진경위
2. 주요개정내용
3. 개정법률의 시행시기

#### 제3장 한미 특허제도 비교

1. 선출원주의와 선발명주의
2. 출원의 종류
3. 심사처리 흐름
4. 발명의 성립성
5. 신규성
6. 진보성
7. 이중특허
8. 명세서 기재요건
9. 정보공개서

#### 제4장 미국의 상표제도

##### I. 상표법의 개요

1. 연방 상표법 연혁
2. 상표법의 法源

##### II. 미국 상표법 주요내용

1. 상표법의 보호대상
2. 상표표장의 종류

##### III. 상표등록의 요건

1. 상표출원근거
2. 등록을 받을 수 없는 상표
3. 상표등록출원

##### IV. 상표심사(prosecution)

1. 심사의 순서

#### 2. 출원일 인정요건에 관한 심사

- 방식심사
- 3. 실체심사
- 4. 심사관의 통지
- 5. 면담
- 6. 보정
- 7. 최후거절사정
- 8. 선사용 결정절차
- 9. 이의신청
- 10. 등록사정통보
- 11. 심판
- 12. 특허청장예의 청원
- 13. 특허청장 또는 상표심판원 결정에 대한 불복

#### V. 상표등록 및 등록후 절차 (Post Registration)

1. 상표등록
2. 상표등록의 효력
3. 등록취소(Cancellation)
4. 권리침해에 대한 구제(Remedies)
5. 상표권의 양도
6. 라이선스
7. 기타

#### ▶ 미국특허출원실무와 관리

- I. 미국 특허법의 범위
- II. 특허출원 절차
- III. 특허출원 개요
  1. 특허출원의 종류
  2. 특허출원서류

#### IV. 출원서 작성방법

#### V. 명세서 작성요령

1. 개요
2. 발명의 명칭 작성
3. 발명의 배경 작성
4. 발명의 요약 작성
5. 도면의 간단한 설명
6. 발명의 상세한 설명
7. 청구항 작성
8. 요약서 작성

#### VI. 특허관리

1. 등록 연차료 납부
2. 재발행(Reissue)
3. 특허권의 일부포기(Disclaimer)
4. 재심사(Re-examination)

#### ▶ 미국특허명세서/청구항 작성요령 및 거절처분의 대응방안

#### ▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법

#### ▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무

##### 제1장 유럽특허제도

##### 제2장 유럽특허조약

##### 제3장 유럽특허법

##### 제4장 유럽에서의 특허침해

##### 제5장 유럽특허출원

#### ▶ 유럽의 특허분쟁사태 및 특허침해소송제도

#### ▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도

#### ▶ 중국의 산업재산권제도

▶ (이 부분은 명도는 제10호 및 다음호)

## 제3장 유럽 특허법

유럽특허조약은 제 1조약(EPC)과 제2조약(CPC)이 있다. 이 중 제 1조약만 현재 발표중이고 제 2조약은 아직 발표되지 않았다.

### I. 제1조약

제1조약은 유럽특허부여에 관한 조약으로 유럽법을 의미하며 1973. 10에 서명 1977. 10. 7 발효되었다. 18개 가맹국 국가의 국내 특허의 집합이 목적인데 1개 특허출원으로 18개 계약국 중 지정 국가에서 특허권이 발생한다. 다만 침해소송과 무효심판은 각 계약국의 법원에서 다루고 있다. 이 법은 현재 18개 가맹국에 대한 특허를 목적으로 하고 있어서 세계 어느 나라든지 유럽 특허출원이 가능하다.

### II. 제2조약

제2조약은 유럽공동시장(EC)의 공동 특허를 위한 조약으로 공동체 특허 조약으로 CPC(Community Patent Convention)이라 한다. 1975. 12에 서명되었고 1992년에 발효될 예정이었으나 아직 발표 되지 않고 있다. 이 조약의 특징은 공동체 특허 하나로 EC 모든 국가 특허로 간주하는 것이며 특허 유무효에 관한 소송은 공동체 재판소(COPAC)에서 심리할 예정이다.

### III. 유럽법의 실무 적용

유럽법(EPC)은 본법과 시행규칙(Implementing Regulation)으로 구성되어 있고 심사의 지침이 되는 심사 편람(Guideline for Examination)

이 있다. 이런 규정 등을 바탕으로 심사관은 특허 심사를 진행하는데 출원 내용을 완전히 이해한 후 특허성(Patentability)을 판단한다. DG1에서 작성한 Search report를 참고하여 발명의 신규성(Novelty)과 진보성(Inventiveness)의 판단을 하고 모든 것을 종합하여 1차 거절이유서(First official letter)를 출원인에게 통지한 후 출원인의 의견서 및 보정서를 받고 재심사하는 절차는 우리와 동일하다. 그러나, EPO는 3인의 기술심사관에 의한 합의체 공동 심사를 하고, 별도의 Search report에 의해서 신규성과 진보성 판단을 철저히 하게 한다. EPO 심사관은 논리적이고, 객관성을 유지하며 매우 합리적이다.

#### 1. 유럽특허조약의 구성

- 특허법(178개조문), 시행규칙(106개조문)
- 유럽특허허여를 신청하는 권리에 대한 재판의 재판권 관할과 승인에 관한 의정서
- 유럽특허청의 특권과 면제에 관한 의정서
- 유럽특허제도의 집중화나 그 도입에 관한 의정서
- 제69조의 청구범위 해석에 관한 의정서

#### 2. 유럽특허법의 구성

- 제1편 : 총칙 및 조직 규정
  - 제1장 : 총칙(Art. 1-4)
  - 제2장 : 유럽특허기구(Art. 5-9)
  - 제3장 : 유럽특허청(Art. 10-25)
  - 제4장 : 행정이사회(Art. 26-36)
  - 제5장 : 재정(Art. 37-51)
- 제2편 : 특허실체법

제1장 : 특허청(Art. 52-57)(신규성, 진보성, 산업이용성)

제2장 : 유럽특허를 출원한 특허받을 수 있는 자(Art. 58-62)

제3장 : 유럽특허와 유럽특허출원의 효력(Art. 63-70)

\*특허존속기간(Art. 63), 보호범위(Art. 71-74)

- 제3편 : 유럽특허출원

제1장 : 유럽특허출원의 제출과 요건(Art. 75-86)

제2장 : 우선권 주장(Art. 87-89)

- 제4편 : 유럽특허허여절차(Art. 90-98)

- 제5편 : 이의절차(Art. 99-105)

- 제6편 : 항고절차(Art. 106-112)

- 제7편 : 공동규정

제1장 : 절차를 통제하는 규정(Art. 113-126)

제2장 : 공보 또는 공문에 관한 정보(Art. 127-132)

제3장 : 대리(Art. 133-134)

- 제8편 : 국내법과의 관계 (Impact on National Law)

제1장 : 국내출원으로 변경(Art. 135-137)

제2장 : 취소와 선원권(Art. 138, 139)

제3장 : 기타효과(Art. 140, 141)

- 제9편 : 특별4규정(Art. 142-149)

제1장 : 국내출원으로 변경(Art. 135-137)

제2장 : 취소와 선원권(Art. 138, 139)

제3장 : 기타효과(Art. 140, 141)

## IV. 주요법조문

### 1. 제52조 : 특허를 받을 수 있는 발명

① 유럽특허는 신규한 것으로서 산업상 이용 가능하고 진보성이 있는 발명에 대하여 부여한다.

② 특히 다음의 것은 제1항의 발명이라고 볼 수 없다.

a) 발견, 학문적 이론, 또는 수학적 방법

b) 미적 창작물

c) 지적 활동, 게임 또는 사업 활동에 관한 법칙 또는 방법 또는 컴퓨터 프로그램

d) 정보의 나열

③ 제2항에 규정되어 있는 대상 또는 활동이 특허성을 해치는 것은 유럽 특허출원 또는 유럽 특허가 그것들의 대상 또는 활동 그 자체에 관한 경우이다.

④ 동물 또는 인체를 대상으로 하는 외과적 또는 임상적 치료를 위한 방법 또는 진단 방법은 제1항의 산업적으로 이용 가능한 발명이라고 볼 수 없다. 단, 이 규정은 화합물 또는 조성물을 상기한 방법으로 사용하는 것에는 적용되지 않는다.

### 2. 제53조 : 특허성의 예외

다음의 것들은 유럽 특허가 부여되지 않는다.

- a) 그 공개 또는 이용이 공서 양속에 위반하는 발명.
- b) 식물 또는 동물의 변종, 식물 또는 동물 생산에 사용하는 생물학적 방법, 단 미생물학적 방법이나 그 방법에 의한 생성물은 예외이다.

### 3. 제54조 : 신규성

- ① 발명은 그것이 선행기술에 해당되지 않을 때 신규한 것으로 본다.
- ② 유럽 특허의 출원일 전에, 서면 또는 구두 또는 사용에 의한 개시 또는 기타의 방법에 의해 공중에 입수 가능한 모든 것은 선행기술을 구성한다.
- ③ 당초 제출되었던 유럽 특허출원에 대하여 그 출원일이 제2항에 공개된 날 이전이며 한편, 제93조에 따라 공개되었던 것이 이 날 또는 이 날 이후인 것에 대해서는 그 내용도 선행 기술로 간주된다.
- ④ 제3항의 적용은 이 후원에 관한 유럽 특허출원에 따라 지정되어 있는 계약국이 그 공개된 선원에 관계하는 출원에 대해서도 지정되어 있는 경우에만 한한다.
- ⑤ 인간 또는 동물을 치료하는 의약 용도로 사용되는 물질 또는 조성물이 비록 선행기술에 속한다 할지라도 그 용도가 선행기술에 의해 공개되지 아니한 이상 신규성이 있다.

### 4. 제55조 : 신규성 의제

- ① 발명의 공개가 있었다 해도 그 유럽 특허출원의 출원전 6개월 이전에 직접 또는 간

접적으로 다음중 어느 경우의 사실에 해당 되는 것은 제54조를 적용하여 거절할 수 없다.

- ② 출원인 또는 그의 전 권리자에게 불이익을 주는 명백한 남용
- ③ 출원인 또는 그의 전 권리자가 1928년 11월 22일에 파리에서 서명되고 최근 1972년 11월 30일에 개정된 국제적 전람회에 관한 협정에서 승인한 전람회에 그 발명을 출품한 경우
- ④ 제1항b호의 경우 제1항이 적용받기 위해서는 출원인이 그 유럽특허 출원시 그의 발명을 출품한 것을 신고하고 정해져 있는 기간내 그 사실을 입증하는 서류를 제출 하여야 한다.

### 5. 제56조 : 진보성

발명은 그것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 自明한 경우에는 진보성있는 것으로 볼 수 없다.

제54조 제3항에 해당되는 서류 또는 선행기술에 속해 있을때는 발명의 진보성을 판단할 경우에는 포함시키지 않는다.

### 6. 제57조 : 산업적 이용 가능성

발명은 그 대상이 농업을 포함한 모든 산업분야에 있어서 제조 또는 실시 할 수 있는 것이 될 때에 산업적으로 이용 가능한 것으로 볼 수 있다.

### 7. 제58조 : 유럽특허를 출원할 수 있는 권리

자연인 또는 법인, 법적으로 법인과 동등한 지위를 인정받고 있는 단체는 유럽특허를 출원할 수 있다.

## 8. 제63조 : 유럽특허의 존속기간

- ① 유럽특허의 존속기간은 출원일로부터 20년으로 한다.
- ② 제1항은 그 나라가 전쟁상태 또는 이에 준하는 비상상태에 있을 경우에는 그 나라의 국내특허의 존속기간에 적용되는 동일의 조건에 있어서 유럽특허의 존속기간을 연장할 수 있다.

## 9. 제69조 : 발명의 보호범위

- ① 유럽특허와 유럽특허출원의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다. 단, 발명의 상세한 설명과 도면은 특허청구 범위의 해석을 위해 참작될 수 있다.
- ② 유럽특허가 부여되기 전 유럽특허출원의 보호범위는 최종 제출된 특허청구위가 해당되며 제93조에 의해 공개중에 포함되어 있는 것에 의해 결정된다.

## 제4장 유럽에서의 특허침해

### I. 유럽연합(EU)에서의 특허권 보호

#### 1. 유럽연합의 구조

#### 2. 유럽연합의 기관

- 가. 유럽의회(European parliament)
- 나. 이사회(Council of Ministers)
- 다. 위원회(Commission)
- 라. 유럽사법재판소(Court of Justice)
- 마. 감사원(Court of Auditors)

#### 3. 지식재산권과 관련된 유럽공동체법

유럽공동체의 핵심적 요소 중 하나가 회원국 相互間의 상품의 자유이동을 포함한 관세동맹으로써, 제30조-제36조는 회원국들로 하여금 관세 혹은 물량제한을 통하여 共同市場內에서의 무역의 제한을 禁止하는 조항들 이며, 제85조와 제86조는 지적재산권자가 권리의 행사에 의하여 시장 경쟁을 制限할 경우 적용된다.

#### 가. 제30조 제36조

제30조는 “회원국의 수입에 있어서의 物量制限과 그에 상응하는 모든 조치를 금지한다”라고 규정되어 있고 제34조는 수출에 관하여 유사한 조항을 내포 하고 있다. 반면에 제36조는 상기조항들의 예외조항으로서 1) 자국의 지적재산권 보호에 정당한 근거가 있으며 2) 그 조치가 회원국사이의 무역에 관한 恣意的 差別手段이거나 故意的 制限手段이 아닐 경우에 한하여 회원국의 수출입의 금지나 제한조치를 인정하였다. 이에 따라 제3자에 의하여 다른 회원국으로부터의 병행수입의 경우 事案에 따라 권리자의 권리행사가 제한되거나 정당화 될 수 있으며, 지적재산권과 관련된 유럽사법재판소의 대부분의 判決이 상기 조항들과 밀접한 관련을 갖고 있다.

### 나. 제85조와 86조

경쟁에 관한 규칙은 EC조약에서 제85조부터 94조까지 관련되어 있으며, 이중 제85조 제90조는 기업체에 적용되는 조항으로써 제85와 86조는 私人 혹은 일반 企業體에 적용되어 同一한 企業間 協定 또는 行爲에 동시에 적용될 수 있으며, 제90조는 公共 企業體에 적용된다. 제85조 제1항은 회원국간의 무역에 영향을 미치며, 그 목적이나 효과가 시장경쟁을 阻害하거나, 制限하거나 혹은 歪曲시키는 企業間 協定 또는 決定 또는 단 合행위를 금지시키며, 제2항은 금지된 상기의 협정 또는 결정은 當然 無效임을 나타내고, 제3항은 비록 상기 행위들이 제85조1항에 위배되지만 로마조약에 기재된 4가지의 實質的 條件들을 만족시킬 경우 제1항의 적용을 배제할 수 있는 例外 條項으로 命令(Council Regulation) 17에 규정된 通知 節次에 의하여 委員會(Commission)에 의하여 실시된다. 제85조3항의 적용은 委員會에 의하여 개별적으로 혹은 Block Exemption에 의하여 許與 될 수 있다. 제86조는 회원국사이의 무역에 영향을 미치는 한, 域內시장에서 단위 기업 혹은 복합 기업들의 시장지배적 위치의 濫用을 禁止하는 조항으로서 비록 해당 기업이 특허권의 적법한 획득에 의하여 관련시장에서 그 지배적 위치가 강화 된 경우에도 적용될 수 있다.

### 다. 제100조, 100A조 및 100B조

본 조항들은 회원국 국내법에 대한 통일화에 관한 조항으로서 共同市場의 설립 및 기능에 영향을 미치는 한, 국내법의 相互 調和를 위하여 理事會(Council)는 유럽의회의 자문을 얻어, 위원회에서 제안된 命令(Regulation), 準則(Direc-

tive) 등의 부차적 共同體法을 제정할 수 있는 근거가 된다. 一例로 회원국 상표법을 통일화시키기 위하여 본 조항에 근거하여 1988년 12월 21일 이사회는 準則(Directive) 89/104/EEC를 채택하였다.

## 4. 유럽공동체법과 특허법의 충돌

屬地主義에 바탕을 둔 특허권을 共同體 市場에서 그 권리를 행사할 때, 다른 회원국의 특허권과 충돌하여 회원국 사이의 무역을 억제 시킴으로서 거대 단일시장의 통합에 장애가 되었다. 이에 유럽사법재판소는 특허권의 행사에 의한 시장 분할 위험의 해결책으로 특허권의 存在와 그 권리의 行使를 구분하여 특허권의 존재는 공동체법에 영향을 받지 않으나 그 권리의 행사는 공동체법에 의하여 엄격한 제한을 가함에 따라 각국의 특허권 행사는 유럽공동체법의 상품의 自由移動 조항(제30~36조)과 경쟁에 관한 조항(제85~86조)에서 자주 충돌이 생겼다.

### 가. 제30조 제36조와의 충돌

유럽 공동체법 제30조가 수입에 대한 물량제한과 그와 동일한 효과를 갖는 모든 조치들을 禁止하지만, 제36조는 한정된 범위에서 그 例外를 인정하고 있다. 이에 따라 본 조항과 특허권의 마찰을 해소하기 위하여 유럽사법재판소에 의하여 多數의 이론이 발전되었다.

#### (1) 지적재산권의 存在와 權利의 行使(Existence v. Exercise)

지적재산권분야에 있어서 국내법과 공동체법

과의 마찰에 대하여 유럽사법재판소는 제36조와 관련하여 최초로 Deutsch Grammophon 判決에서 지적재산권문제에 있어서 EC조약은 회원국의 법률에 의하여 인정된 권리의 존재에 대하여 영향을 미치지 않지만, 그 권리의 행사는 조약에 명시된 사항들에 의하여 제한된다. 비록 제36조가 예외적으로 상품의 자유이동의 禁止 또는 制限을 인정하지만, 이는 그 권리의 特定對象에 대한 정당한 권리보호에 한정된다고 판시함으로써, 권리의 존재와 그 행사의 차이를 명확히 구분하고 그 권리의 행사는 공동체의 기본 틀 內에서 이루어져야 함을 분명히 하였다. 이러한 논리는 유럽사법재판소에 의하여 공동체 소진론으로 발전되었다.

## (2) 소진론(Exhaustion of Rights Doctrine)

병행수입의 이론적 바탕이 되는 소진론은 속주주의 원칙을 극복하여 권리자에게 주어진 독점권의 범위를 限定하기 위하여 전개된 이론으로 일단 특허권자 혹은 그의 허락을 받은 제3자에 의하여 특허물품이 판매되었다면, 특허권자는 최초의 판매를 통하여 그의 발명에 대한 補償을 받은 것으로 간주되어 그 이후의 판매를 통제할 수 있는 권리가 소멸된다는 이론으로, 그 적용 영역에 따라 Domestic exhaustion, Community exhaustion, worldwide exhaustion으로 구분된다.

소진론에 대하여 TRIPs 협정에서는 제6조에서 "For the purpose of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Article 3 and 4 above, nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights"로 규정하여 그 영역의 선택을 회원국에

一任하였다.

## (3) 공동체 소진론(Community exhaustion)

1965년 Koch와 Froschmaier은 국내 소진론에 의한 EEC 시장 분활의 부정적 효과를 지적하며, 공동체 소진론을 제청한 이후, 상기 이론은 유럽사법재판소에 의하여 1971년 저작권침해사건인 Deutsche Grammophon v. Metro에서 최초로 적용되어 발전되었으며, 특허사건에서도 1974년 Centrafarm v. Sterling Drug에서 최초로 적용되었다. 다음의 중요한 판례를 통하여 유럽사법재판소에 의하여 발전 전개된 공동체 소진이론에 관하여 살펴보겠다.

### ※판례

가) Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc., [1974]

[사실] Sterling은 네덜란드와 영국을 포함한 유럽 여러 나라에 요로감염 치료제에 대한 특허권을 갖고 있었다. 당시 상기 치료제는 Sterling Drug의 子會社에 의하여 영국과 독일에서 네덜란드에 비하여 싼 가격에 판매하고 있어, Centrafarm 이 특허권자의 동의 없이 상기 국가들로부터 해당 제품을 네덜란드로 수입하였다. 이에 Sterling은 네덜란드에서 특허침해소송을 제기함에 따라, 네덜란드 대법원에 의하여 유럽사법재판소에 상기 특허권의 사용이 제30조-제36조에 위배되는지에 대한 예비판정이 요청되었다.

[판결] 국내 특허법에 의하여 특허제품을 자국으로의 수입을 제한할 수 있는 배타적인 권리를 갖는 특허권의 존재는 인정하되, 그 권리의 행사

는 EC 조약에 부합되어야 한다. 따라서 특허권자가 자신이나, 동의를 받은 제3자에 의하여 다른 회원국에서 판매된 동일 제품을 자국으로의 수입을 금지 시키는 행위는 공동체 시장을 분할하는 것으로 EEC조약의 상품의 자유리동에 관한 조항과 부합 될 수 없다.

나) Pharmon BV v Hoechst AG [1985]

[사실] Hoechst는 영국, 독일과 네델란드에서 특허권을 소유하고 있었으며, 영국국적의 DDSA는 영국 국내법에 의하여 수출금지과 양도금지를 조건으로 상기 제품에 대하여 강제 실시권을 획득하였다. 그러나 DDSA는 계약조건을 무시하고 Pharmon에게 상기 제품을 팔아 네델란드 시장에 유통시켰다. 이에 Hoechst는 네델란드 법원에 침해금지 가처분 신청을 하여 이 사건은 유럽사법재판소의 예비판정이 요청되었다.

[판결] 특허권자가 자신의 同意에 의하여 다른 회원국에서 합법적으로 판매된 특허물품의 수입을 금지 시키는 행위는 국내시장을 고립화 시켜 회원국 사이이 교역을 제한 시키는 행위로 EEC 조약과 부합 되지 않는다 그러나 상기 제품은 강제 실시권자에 의하여 제조되어 수출되었으므로 특허권자는 상기 제품에 대한 실시료를 받았지만 다른 회원국에서의 판매에 대하여 同意(consent)한 것으로 간주 할 수 없으므로, hoechst는 수입을 제한할 수 있는 권리가 인정된다.

다) Merk v. Primecrown and Beecham v. Europharm [1996]

[사실] 영국의 특허권자인 Merk과 Beecham

은 특허제품을 Portugal과 Spain으로부터 영국으로 수입한 피고에 대하여 영국법원에 1995년 7월과 8월에 각각 특허 침해소송을 제기하였다. 당시 의약제품에 대하여 특허가 許與 되지 않는 Portugal과 Spain에서 원고는 해당제품을 판매하였다.

[판결] 특정 산업 혹은 제품을 특허대상에서 제외시킨 것은 그 회원국의 정책결정 사항이며, 일단 특허권자에 의하여 제조되어 판매된 제품은 공동체 내에서 그 이후의 판매를 통제할 수 있는 권리가 상실된다.

※ 요약

유럽최고 재판소는 지적재산권에 대하여 공동체의 屬地主義에 바탕을 둔 공동체 소진론을 채택하고 있으며 상기 사건들에서와 같이 공동체 내부에서 권리의 소진 여부는 특허제품에 제조 및 판매에 있어서 특허권자의 同意가 결정적인 요소가 된다. Pharmon사건의 강제 실시권의 경우 특허권자는 실시료를 받았지만 특허권자의 동의가 있는 것으로 간주되지 않아 그의 배타적 권리를 인정하고 있다. 반면 공동체 外部에서의 특허제품의 제조 및 판매에 대하여서는 특허권자의 同意 與否에 관계없이 共同體內에서 특허권의 소멸을 인정하지 아니한다.

따라서 회원국의 특허권자는 域外에서 자신 또는 특허권자의 동의를 받은 제3자에 의하여 제조, 판매 된 특허제품에 대하여 공동체로의 수입을 금지시킬 권리를 保有한다.

상기 Merk사건이 판결은 특허가 허여되지 않은 회원국에서의 특허상품 판매에 대하여 특허권자의 선택을 강요하고 있으며, 향후 유럽연합에



가입될 국가에 대하여서도 동일한 공동체 소진론을 적용함을 시사하는 것으로 상기 판결은 유럽 제약업계에 많은 반향을 불러 일으켰다.

### 나. 제85조와의 충돌

EC조약의 제30조 제36조와 마찬가지로 제85조와 제86조 역시 지적재산권과 공동체법의 마찰과 깊은 관계가 있으며, 유럽사법재판소는 상기 조항의 적용에 동의하는 이론을 채택하고 있다. 제85조가 적용되는 주요 분야가 라이선싱 분야로 제85조1항의 적용을 회피하기 위하여 당사자들은 제85조3항에 의하여 통지에 의한 Negative clearance 혹은 Exemption을 신청할 수 있다. 상기 방법들은 수년의 많은 시간이 걸리므로 委員會는 미리 각 부분의 Block Exemption regulation 채택하여 소요시간을 단축 시킴으로서 기업의 경쟁력 향상에 도움을 주고 있다.

#### (1) 블록 免除(Block exemption)

제85조1항에 포함된 금지 사항들은 절대적이지 아니며 제85조3항에 의하여 관련 행위가 失보다 득이 많을 경우 委員會는 상기 조항의 적용 排除를 선언할 수 있다. 免除(Exemption)은 위원회에 의하여 個別事案으로 심사된 후 許與되거나, 블록 면제를 적용하여 許與된다. 위원회에 의하여 개별적 免除를 받기 위하여서는 命名(Regulation) 17/62에 의하여 위원회에 통지하여야 하므로 많은 시간이 소요된다. 이에 따라 이사회(Council of Ministers)는 Regulation 17를 채택하여 위원회(Commission)로 하여금 블록 면제를 만들 수 있는 막강한 권한을 부여하여 현재 여러 부문에 걸쳐 다수의 블록 免除 命命

(Block Exemption Regulation)이 채택되어 실시되고 있다. 이중 산업재산권과 관련된 것들은 1984 R&D합의에 관한 Regulation 418/85과 특허 실시권에 관한 Regulation 2349/84 및 know-how 실시권 Regulation 556/89을 결합시켜 1999년 4월1일부터 시행된 Technology Transfer Block Exemption Regulation 240/96이 있다. 상기 命命은 단순 특허 실시권, Know-how 계약과 특허와 결합된 기술 실시권 계약에 적용된다.

#### (2) 실시권

유럽사법 재판소는 *Contrafarm*판례에서와 같은 논리를 적용하여 실시권의 단순한 許與 自體는 제85조1항에 규정된 금지된 행위로 간주 되지 않지만 그 계약조건은 제85조1항의 범주안에 올 수 있으며 이의 적용은 事案 別로 결정하였다. 특히 절대적 영토분할 조항을 갖는 폐쇄형 전용실시권을 개방형 전용실시권과 구분하여, 後者의 경우 EC법과의 양립성을 인정하였으나, 前者의 경우는 *Consten and Grundig*, *Nungesser, Pronuptia*판례에서와 같이 不法으로 간주하였다. 이는 라이선스를 통하여 시장을 경쟁으로부터 완전히 고립화 시킬 수 없으며, 이러한 시도는 제85조에 의하여 금지됨을 의미한다.

*Windsurfing*판례에서 유럽사법재판소는 관련 실시권 조항이 그 조건에 따라 제85조를 침해하는지의 與否를 결정하는 접근 방법을 잘 보여주고 있다. 상기 사건에서 중요 事案은 그 대상이 특허권의 특정 주제(subject matter)에 관한 것인가? 만일 다른 조건에 관한 사항일 경우 제85조1항의 금지사항에 포함시킨 후, 제85조3항 또는 블록 면제의 적용 여부를 결정하는 것이었다.

이에 따라 특허권자에 의하여 특허권의 범주를 넘어 실시권자에게 주어진 quality control, tying, licensed-by notices, no-challenge clauses와 특허보호 기간을 초과하여 받은 실시료 등은 제85조1항과 양립할 수 없음을 판시하였다.

#### 다. 제86조와의 衝突

제85조는 경쟁을 제한 시키는 企業體間的 協定, 기업집단의 決定 또는 단합행위에 관한 것이나, 제86조는 시장지배적 위치의 濫用을 금지시키는 조항으로 상기 조항들은 동일한 協定이나 行爲에 동시에 적용될 수 있다. 보호 조항은 지적 재산권과 관련하여, 유럽시장에서 사업지배적 위치에 있는 기업이 해당분야의 독점적 산업재산권

을 갖고 있는 기업을 흡수, 합병(M&A)하여 더욱 강력한 시장위치를 확보하고자 할때 많이 적용한다.

이미 유럽시장에서 시장 지배적 위치에 있던 Tetra Pak이 流動食 포장에 대하여 새로운 소독 기술에 관한 전용 실시권을 갖고 있는 Quipak Group를 흡수 합병함으로써 더욱 강력한 지배적 위치를 갖게 된 Tetra Pak.[1990] 사건에서 유럽 제1심 재판소 (European Court of First Instance)는 비록 상기 실시권이 제85조3항에 의하여 免除 되었지만, 상기 회사의 흡수 합병에 의하여 시장에서의 모든 경쟁을 효과적으로 억제 하였으므로 제86조의 적용을 배제할 수 없으며, 상기 조항에 의하여 'Tetra Pak.은 사업지배적 위치를 濫用하였다' 라고 판시 하였다.

발특2002/10

