

통합특허법원

이제 독일 정부가 통합특허법원(UPC)에 관한 협정을 비준한 바, 이는 UPC가 **2023년 6월 1일**자로 운영된다는 것을 의미합니다.

UPC는 유럽 특허 시스템 사용자들에게 특허권 보호와 유럽 전역의 특허 분쟁 해결을 위한 새로운 옵션을 제공함으로써 유럽의 특허 환경을 근본적으로 변화시킬 것입니다.

UPC가 운영되기 전에 사용자가 취해야 할 중요한 단계가 있을 수 있습니다.

UPC는 새로운 단일특허에 대한 관할권을 갖게 되며, 참여하는 EU 회원국에서 유효한 모든 **기존** 유럽 특허에 대한 관할권도 기본적으로 갖게 됩니다.

이로 인해 기존 유럽 특허 소유자들이 안게 되는 위험은 2023년 6월 1일부터 제 3자가 UPC에 제출한 **단일** 취소 소송을 통해 유럽 특허가 유효했던 **모든** 국가에서 유럽 특허의 취소를 요청할 수 있게 된다는 것입니다.

좋은 소식은 UPC 시스템에서 기존 유럽 특허를 **'회피(opting out)'함으로써 이러한 위험을 피할 수 있다**는 것입니다. 회피(Opted-out)된 특허는 현재와 같이 다양한 국가 법원의 관할권에 속하게 됩니다.

협정 발효 직전 3개월간 주어지는 '선라이즈(Sunrise)' 기간은 **2023년 3월 1일**에 시작되며, 이 기간 동안 특허 소유자는 기존 유럽 특허를 회피할 수 있으므로 UPC 협정이 발효되기 전에 UPC의 관할권을 피할 수 있습니다. 회피 전략은 UPC가 운영된 후에도 계속 사용할 수 있지만, 특허와 관련된 소송 권이 UPC에 제출되지 않은 경우에만 가능합니다. 예를 들어 UPC에 중앙 침해 소송을 제출하기 위해 회피 신청 후 이를 철회할 수 있습니다.

이제 어떻게 해야 하나?

다음과 같은 조치를 고려할 것을 권장합니다.

- ▶ **유럽 특허 포트폴리오 검토.** 권리를 올바른 이름으로 보유하고 있는가? 유럽 또는 국가 특허 등록부에 기재된 소유자가 진정한 소유자인가? 등록 사항을 업데이트해야 하는가?
- ▶ 선라이즈 기간 동안 **회피 전략 결정.** UPC에서 어떤 특허를 회피해야 하고, 어떤 특허를 적용되도록 두어야 하는가? 모든 특허를 회피하거나, 적용되도록 두거나, 아니면 사안별로 고려해야 하는가? 특정 패밀리 특허를 회피(Opt-out) 및 회피 신청 철회(Opt-in)할 수 있도록 분할 출원을 제출해야 하는가? 제 3자와 공동으로 소유한 특허가 있는가, 그리고 당사자 간에 회피/적용 전략을 합의할 수 있는가?

Lewis Silkin은 의뢰인의 삶이 보다 간편해지도록 의뢰인을 대신하여 Lewis Silkin의 유럽 변리사 및 분쟁 해결 전문 변호사로 구성된 팀이 UPC에 회피 신청을 제출해 드립니다. 회피를 원하는 특허의 세부 정보를 당사에 제공하시지만 하면 나머지는 저희가 처리할 수 있습니다. 다만, UPC 시스템에서 의뢰인의 특허를 회피하는 사안에 관심이 있을 경우 가능한 한 빨리 당사에 연락하여 이에 대해 먼저 논의하고, 채택된 전략이 의뢰인의 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인한 후, 해결해야 할 구체적인 문제를 파악하시기를 강력히 권해드립니다.

자세한 내용은 당사 특허팀 구성원에게 문의하십시오.



Tom Gaunt
파트너

+44 (0)20 7074 8250
tom.gaunt@lewissilkin.com



Paul Williams
파트너

+44 (0)20 7074 8055
paul.williams@lewissilkin.com

자세히 알아보기

 twitter.com/lewissilkin

 linkedin.com/company/lewis-silkin

lewissilkin.com