SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

Long-Arm Jurisdiction에 관한 CJEU 판결 및 UPC 사건에 대한 적용 사례

2025.10.16

저희 법무법인(유) 세종의 IP그룹에서는 지난 2025. 3. 5. '유럽사법재판소, EU 회원국 법원에 특허소송에 관한 초국가적 관할권을 인정하는 획기적인 판결 내려'라는 제목의 뉴스레터를 통해 유럽사법재판소(CJEU)가 C-339/22 사건(이하 "BSH 사건")에서 유럽의 특정 국가 법원이 일정한 경우에는 타 국가에 등록된 특허의 침해와 관련된 사건에 대해서도 초국가적 관할권을 행사할 수 있다는 취지(소위 'long-arm jurisdiction'의 인정)의 획기적인 판결을 내린 점에 설명해드린 바 있습니다. BSH 사건은 통합특허법원(Unified Patent Court, 이하 "UPC") 사건이 아닌 개별 회원국 법원에서 진행된 사안에 관한 것이었는데, BSH 사건 판결 선고 이전부터 UPC 사건들에서도 long-arm jurisdiction의 인정 여부가 주요 쟁점이 되어 왔습니다. 일부 사건에서는 BSH 판결을 기다리며 절차를 정지한 사례도 있었던 만큼, 해당 판결이 UPC 사건에 어떻게 적용될지에 대한 관심이 매우 높았습니다. 이하에서는 long-arm jurisdiction에 관한 CJEU의 판결 이후, 해당 판결이 UPC 사건에 어떻게 적용되었는지에 대해 주요 사건 위주로 정리해 드리도록 하겠습니다.

1. BSH 사건 판결의 요지

유럽 연합의 Regulation (EU) No 1215/2012(이하 "브뤼셀 I bis 규정")는, 제4조 (1)항에서 피고의 주소지 회원국에 소송 관할권을 인정하는 일반적인 규정을 두고 있는 한편, 제24조 (4)항에서는 특정 회원국에 허여된 유럽특허의 등록이나 유효성에 관한 절차에 있어서는 그에 관한 이슈가 소송이나 항변으로 제기되었는지 여부와 무관하게 그 특허의 등록 등이 이루어진 회원국 법원이 배타적 관할권을 보유하는 것으로 규정하고 있는바, 이와 관련하여 CJEU가 BSH 사건(C-339/22)에서 판시한 long-arm jurisdiction에 관한 내용의 요지는 아래와 같습니다.

1) 브뤼셀 I bis 규정 제24조 (4)항은, 피고의 주소지 국가 법원이 타 회원국에 등록된 특허의 침해 여부에 대해 판단함에 있어 특허 무효 항변이 제기되는 경우, 그에 대해 다른 회원국 법원이 배타적 관할권을 갖고 있다 하더라도 그 침해 소송에 대한 관할권은 계속 보유함. 다만, 이 경우 해당 법원은 브뤼셀 I bis 규정 제24조 (4)항에 따라 타 회원국에 등록된 특허의 유효성에 대해서는 판단할 수 없으며, 침해 여부에 한해서만 판단 가능함.

2) 위 1)의 결론은 침해 사건에서 무효 항변을 제기할 때 이를 위해서는 특허 등록국가에서 무효 선언을 위한 별소의 제기가 요구되는 경우에도 영향을 받지 아니함

3) 브뤼셀 I bis 규정 제24조 (4)항은 비 EU 회원국 법원에는 적용되지 아니하므로, EU 비회원국에 등록된 특허에 관하여 무효 항변이 제기되는 경우에도 그에 대해 판단이 가능하나, 그 판단은 당사자 사이에서만 효력을 가짐

통상 특허침해 소송에 있어서는 무효 항변이 제기되는 것이 일반적이고, 이러한 무효 항변에 대해서는 당해 특허 등록국의 배타적 관할권을 인정하고 있는 브뤼셀 I bis 규정 제24조 (4)항으로 인해 침해소송은 설사 내용이 동일한 유럽특허라 하더라도 해당 특허가 등록된 각 국가 마다 개별적으로 진행되는 것으로 이해되는 것이 일반적이었습니다. 그럼에도 불구하고 본 판결은, 무효 판단에 대한 특허 등록국(EU 회원국인 경우)의 배타적 관할권은 존중하면서도 브뤼셀 I bis 규정 제4조 (1)항에 따라 침해소송의 피고가 EU 회원국 내에 주소지를 둔 경우, 그 주소지 국가 법원은 당해 회원국 외의 다른 국가에 등록된 특허라 하더라도 그 침해소송에 대해서는 long-arm jurisdiction을 갖는다는 점을 명확히 하였습니다.

2. BSH 사건 판결의 UPC 사건에의 적용

BSH 사건 판결 이후 해당 판결이 UPC 사건에도 적용되는지 여부에 관하여 최초로 판단한 사건은 UPC 파리 지역부(Paris Local Division)에서 2025. 3. 21. 발령된 Mul-T-Lock v. IMC Creations (CFI_702/2024) 사건이었습니다. 해당 사건에서는 유럽특허(EP) 중 UPCA 회원국이 아닌 스페인, 스위스, 영국 특허의 침해 여부도 소송 대상에 포함되었던 관계로, 해당 국가의 특허침해 부분에 대하여 UPC에 관할권이 없다는 주장이 preliminary objection으로 제기되었습니다. 이에 대해 해당 사건의 관할 법원이었던 UPC 파리 지역부는 다음과 같이 판단하며, preliminary objection을 기각하였습니다(관할위반 항변에 대해서만 먼저 결정한 관계로, 특허침해 여부에 대한 실체 판단은 포함되어 있지 않습니다).

- BSH 사건 판결에 따라 피고가 UPC Agreement(이하 “UPCA”)의 회원국에 주소지를 둔 경우, UPC는 유럽특허(“EP”)가 유효하게 진입된 지정국 중 UPCA 회원국이 아닌 스페인, 스위스, 영국 특허 침해 부분에 대해서도 관할권을 보유함

- UPC는 EP 지정국 중 UPCA 비회원국인 EU국가의 특허에 관하여 무효 항변이 제기되는 경우 무효 여부에 대해서는 판단할 수 없으나, 침해 부분에 대해서는 판단 가능함. 단, 해당 특허가 무효로 될 합리적으로 무시할 수 없는 정도의 위험(a reasonable non-negligible risk)이 있는 경우에는 해당 EU 국가의 무효 쟁송 결과를 기다리는 동안 침해 판단 절차를 중지할 수 있음

- EP 지정국 중 비-EU 국가의 특허에 대해서는 침해, 무효 부분 모두 판단 가능하나, 무효에 대한 판단 부분은 당사자 사이에서만 효력을 가짐. 단, 스위스는 루가노 협약(the Lugano Convention) 가입국으로 비-EU 국가임에도 불구하고 EU 국가와 동일한 원칙이 적용되어, 침해에 대한 판단만 가능함.

이와 같이 CJEU가 BSH 사건에서 내린 long-arm jurisdiction에 관한 판단이 UPC 사건에도 그대로 적용된다는 점은 위 CFI 702/2024 사건에서 발령된 UPC 파리 지역부의 2025. 3. 21.자 결정을 통해 최초로 확인되었습니다. 이후 UPC 밀라노 지역부에서 발령된 Alpinestars v. Dainese 사건(CFI_792/2024)에서도 비슷한 취지로 UPC 법원에 대한 BSH 사건 판결의 적용을 긍정하는 결정이 내려졌습니다. 다만, 위 사건들은 본안 판단에 앞서 관할권 유무에 대해서만 먼저 판단이 이루어졌던 사안이었는데, 그 이후 UPCA 비회원국 특허에 관하여도 UPC에 long-arm jurisdiction이 인정됨을 전제로 실체 판단에까지 나아간 사례가 여럿 있었습니다. 예컨대, Hurom v. NUC Electronics 사건(CFI_163/2024)의 경우, UPCA 회원국이 아니지만 EU 회원국인 폴란드에 등록된 특허의 침해사건에 대해 UPC 법원의 관할권이 인정되었으나, 폴란드에서의 침해사실에 대한 증명이 없음을 이유로 청구는 결국 기각되었습니다. 그 이후 UPCA 비회원국에 등록된 특허에 대한 침해 및 무효 판단에까지 나아간 사례로서 눈 여겨 볼만한 사례가 Fujifilm v. Kodak 사건입니다 (CFI_365/2023, CFI_359/2023).

Fujifilm v. Kodak 사건은 Fujifilm이 Kodak을 상대로 EP 3,511,174 B1(CFI 365 사건) 및 EP 3,476,616 B1(CFI 359 사건)의 침해를 주장하며 독일의 UPC 만하임 지역부에 위 각 EP 특허 중 독일(UPC 회원국) 및 영국(비-EU, 비-루가노 협약국)에 등록된 특허에 관한 침해소송을 제기한 사안이었습니다. 원고 Fujifilm은 피고 Kodak이 독일과 영국에서 모두 침해행위를 범했고 독일에 주소지가 있다고 주장했습니다. 한편, UPC 만하임 지역부는 2025. 2. 25. 영국에 대한 관할권 판단을 당시 CJEU에 계류 중에 있던 BSH 사건의 판결 이후로 미루기 위해 독일 및 영국 사건을 분리하기로 결정하였습니다. 그에 따라 독일 특허의 침해 부분에 대해 먼저 심리가 진행되어 2025. 4. 2. 판결

이 내려졌는데, UPC 만하임 지역부는 EP 174 특허에 대해서는 침해를 인정한 반면, EP 616에 대해서는 무효로 판단하여 독일 부분 특허 등록을 취소하고 그에 기한 청구를 기각하는 판결을 선고하였습니다. 한편, 독일 사건과 분리되었던 영국 사건에 대해서는 2025. 7. 18. 판결이 선고되었는데, 먼저 UPC 만하임 지역부는 CJEU의 BSH 판결을 원용하여 영국 특허 침해 부분에 대한 관할권을 인정하였습니다. 이어 특허침해 여부에 관한 실체 판단 부분에 있어서는 영국법을 적용하여 판단하였는데, 항변으로 제기된 유효성 여부에 대해서도 침해 판단을 위한 전제로서 판단이 가능하고, 그 효과는 당사자 사이에만 미친다는 BSH 판결의 내용을 그대로 적용하였습니다. 그 결과 UPC 만하임 지역부는 EP 174 특허에 대해서는 해당 특허의 유효성을 인정하고 침해로 판단한 반면, EP 616 특허에 대해서는 무효로 판단하여 이 부분의 침해소송 청구를 기각하였습니다. 한편 EP 616의 영국 특허에 대한 무효 판단은 독일 특허에 대한 판단과 달리, 취소 판단까지 하지는 못하고 당사자 간에만 효력이 있는, 청구를 기각하기 위한 근거로만 삼았다는 점에서 차이가 있습니다.

3. Anchor Defendant를 통한 long-arm jurisdiction의 확장

지금까지 살펴본 CJEU의 BSH 사건 판결 및 그에 따라 UPC에서 선고된 판결들은 모두 동일 피고가 UPCA 회원국 및 관할권이 확장되어 인정되는 비회원국에서 특허침해 행위를 직접 행한 경우에 관한 것이었습니다. 그런데 최근 UPCA 비회원국에서 직접적인 침해행위를 하지 아니한 경우에도 일정한 조건이 충족되는 경우에는 long-arm jurisdiction이 확장되어 인정될 수 있다는 취지의 매우 주목할만한 판결이 선고된 바 있습니다. 그 대표적인 사건이 Dyson(원고)이 Hair dryer 관련 유럽 단일특허 (EP 3,119,235)를 기초로 독일의 UPC 함부르크 지역부에 특허침해 가처분 신청을 제기한 사건입니다(CFI_387/2025).

위 사건의 피고들은 중국 기반의 Dreame 그룹에 속하는 회사들 위주로 구성되었는데, 피고 1은 홍콩/중국에 소재한 제조사이고, 피고 2는 독일 내 유통업자, 피고 3은 독일 소재 피고 1의 인증대리인(Authorized Representative)인 회사, 피고 4는 Dreame 그룹의 스웨덴 계열사입니다. 이 사건은 단일특허 및 별도의 스페인을 지정국으로 하는 유럽특허의 침해가 문제된 사안이었으므로 UPC의 관할권과 관련하여서는 특히 UPCA 비회원국인 스페인 특허의 침해 여부가 문제되었는데, 피고 2, 4에 대해서는 스페인에서의 침해행위 자체가 존재하지 아니하였던 관계로 스페인 특허에 대한 UPC의 관할권에 관하여는 피고 1, 3에 대한 관할권의 존부가 특히 문제되었습니다. 비-EU 국가 제조사가 유럽 시장 내에서 전자제품을 판매하기 위해서는 반드시 인증대리인을 통해야 하는데(EU-Reg 2023/988 및 EU-Reg 2019/1020 참조), 피고 3은 이러한 규정에 따라 피고 1에 의해 선임된 Dreame 그룹의 유럽 내 인증대리인이었습니다. 이와 관련하여 UPC 함부르크 지역부는, 특허침해자의 인증대리인은 직접 침해제품의 수입이나 유럽 내 판매 행위를 하는 것이 아니라 하더라도 실제 침해자에게 필수적인 서비스(‘*indispensable service to the actual infringer*’)를 제공한 자로서 UPCA 제63조 제1항 후문에 규정된 중개자(‘intermediary’)에 해당하여 침해금지 가처분 신청의 상대방이 될 수 있으며, 따라서 피고 3에 대하여는 스페인에서 발생한 침해행위에 관하여도 UPC의 관할권이 인정된다고 판단하였습니다. 이와 관련하여 UPCA 비회원국 특허의 침해 사건에서 관할권을 인정받기 위해 필요한 침해행위에 관한 증명이 어느 정도인지 여부도 문제되었는데, UPC 함부르크 지역부는 본안에 있어 요구되는 높은 수준의 증명이 아닌, 침해행위에 대한 일응의 타당한 주장(plausible allegation) 정도로 족하다고 판단하였습니다.

한편 위 사건에서는 스페인에서 직접 침해행위를 하지 아니하는 피고 1에 대한 관할권 인정 여부가 특히 관심이 되었는데, 이에 관하여 UPC 함부르크 지역부는 피고 3을 anchor defendant로 하여 브뤼셀 I bis 제8조 제1항의 적용이 가능하다고 보아 피고 1에 대해서도 스페인 특허에 대한 UPC의 관할권을 인정하였습니다. 브뤼셀 I bis 제8조 제1항은 “다수의 피고를 상대로 하는 소송상 청구들이 별개의 절차에서 서로 양립할 수 없는 판결이 내려질 위험을 피하기 위하여 함께 심리·판단하는 것이 상당할 정도로 밀접하게 관련되어 있는 경우에는, 피고들 중 어느 한 사람이 주소를 둔 곳의 법원에 소를 제기할 수 있다”는 내용의, 우리나라 민사소송법상의 관련재판적 규정과 유사한 규정입니다. UPC 함부르크 지역부는 위 규정이 EU에 소재하지 않은 공동피고에도 적용된다고 판단하였고, 또한 long-arm jurisdiction에 의해 관할권이 인정되는 경우에도 적용된다고 보았습니다. 그 결과, 피고 3이 스페인에 주소를 두고 있지는 아니하나 UPCA 회원국에 주소를 두고 있어 스페인 특허 침해 사건에도 UPC가 피고 3에 대해 long-arm jurisdiction에 의한 관할권을 보유하고, 이러한 피고 3을 anchor defendant로 하여 브뤼셀 I bis 제8조 제1항이 적용된 결과 UPC는 침해제품이 피고 3을 통하여 유럽시장에 출시되도록 하고 스페인에까지 공급되도록 한 피고 1에 대해서도 관할권을 보유한다고 판단하였습니다. 이와 같은 관할권에 대한 판단 결과를 기초로 UPC 함부르크 지역부는 침해가 인정된 일부 제품군에 한정해서, UPCA 회원국 내에서는 피고 1 내지 4 모두에 대해 금지명령을

내린 반면, 스페인 특허에 대해서는 피고 1, 3에 대해서만 금지명령을 내리는 가처분 결정을 내렸습니다.

4. 의의 및 시사점

이상에서 살펴본 바와 같이, BSH 사건을 통하여 EU 회원국 법원의 타 국가 특허 침해 소송에 대한 long-arm jurisdiction을 인정한 CJEU의 판결은 UPC에도 그대로 적용되고, 그에 따라 UPC가 UPCA 비회원국인 EU 회원국뿐만 아니라 EU 회원국이 아닌 EPC(European Patent Convention) 체약국 특허의 침해 사건에 대해서도 관할권을 행사할 수 있음이 여러 UPC 사건 판결들을 통해 확인되었습니다. UPC 소송시스템은 단일특허 뿐만 아니라 national patent로서의 효력이 인정되어 각 지정국 마다 별도로 특허소송이 이루어지던 기존의 일반 유럽특허에 대해서도 통합된 관할권을 행사하여 UPCA 회원국 전체를 대상으로 분쟁의 일회적이고 효율적인 해결이 가능하도록 한 제도입니다. 27개 EU 회원국 중 UPCA 회원국은 24개 국가이며(스페인, 폴란드, 크로아티아 제외), 그 중 현재 18개 국가에서 UPCA의 비준절차가 완료된 상황이므로, BSH 사건 판결 이전에 UPC 판결의 효력이 미치는 국가는 UPCA 비준이 완료된 18개 국가로 한정되는 것으로 이해되었습니다. 하지만, BSH 사건 판결로 인해 UPC에 대해서도 long-arm jurisdiction이 인정된 결과, UPC의 관할권은 현재까지 UPCA 비준이 완료된 18개 국가뿐만 아니라 UPCA 비회원국인 EU 회원국 전체, 나아가 EU 회원국이 아니더라도 영국, 스위스 같은 EPC 체약국(총 39개 국가)에 대해서까지 관할권을 행사할 수 있게 되었는바, 이에 따라 이론상으로는 최대 39개 국가에 대해서도 특허소송에 관한 초국가적 관할권을 행사할 수 있게 되었다는 해석이 가능해졌습니다. 이는 UPC 제도 자체가 갖고 있는 통합 법원으로서의 효용성을 더욱 극대화하는 계기가 될 뿐만 아니라, 유럽 지역 특허소송에 있어서의 UPC의 독보적 지위를 더욱 강화하는 계기가 될 것으로 예상됩니다.

UPC가 UPCA 비회원국에 대해서도 long-arm jurisdiction을 갖게 되고, Dyson v. Dreame 사건을 통해 본 바와 같이 유럽의 계열사들이나 인증대리인을 통해 유럽지역에 특허침해품을 공급하는 비유럽 국가 소재 회사에 대해서도 anchor defendant를 통하여 UPC의 관할권이 인정될 수 있다는 점은 우리나라 기업들 역시 UPC 소송에서 직접 피고로 지정될 수 있음을 시사합니다. 이에 유럽시장을 대상으로 사업을 영위하는 회사들 입장에서는 유럽에서의 특허침해 리스크를 더욱 더 높은 수준으로 관리하는 한편, UPC에서 진행되는 특허소송 동향을 예의 주시할 필요가 있을 것으로 사료됩니다.

관련구성원

임보경
변호사

02-316-4041
bklim@shinkim.com

최재훈 (Kyle J. Choi)
외국변호사

02-316-4088
kjchoi@shinkim.com

임진영 (Alex J. Rhim)
외국변호사

02-316-1841
jyrhim@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.