

## 글로벌 표준필수특허 분쟁의 관할 충돌과 유럽통합특허법원(UPC)의 대응

- Local Division Mannheim, UPC\_CFL\_936/2025 (Final Order) -

특허법원 국제지식재산권법연구센터  
황성필 연구원\*\*

### I. 검토배경

2025년 12월 22일 통합특허법원(UPC) 만하임分院(local division)은, 표준필수특허(standard essential patent, 이하 'SEP') 관련 분쟁을 해결하기 위해 실시자가 영국 법원에 계약상 구제수단으로서 임시실시계약(interim license)을 구하는 소제기를 금지하는 임시 실시계약금지명령(anti-interim license injunction, 이하 'AILI')을 지지하는 최종 결정(final order)을 내렸다. 대상 최종 결정에서 UPC는 영국 법원이 명한 임시실시계약 체결은 사실상 타국 법원에서 소송 자체를 금지하는 소송금지명령(anti-suit injunction, 이하 'ASI')에 상응하는 효과를 발생시키므로 UPC의 사법적 권한의 행사를 방해한다고 실시하였다. 대상 최종 결정에서 UPC가 다른 법리적 쟁점들은 글로벌 SEP 분쟁에서 우리 법원이 균형 잡힌 ASI 제도를 재판실무에 도입을 논함에 있어서 마주할 수 있는 핵심 쟁점을 살펴볼 수 있다는 점에서 대상 결정을 검토하는 의미가 크다.

### II. 판결

#### 1. 사건의 경위

2025년 8월 29일 실시자인 아마존(Amazon)은 SEP 보유자인 인터디지털(InterDigital)을 상대로 영국 법원에 RAND 요율<sup>1)</sup> 결정을 구하는 소송을 먼저 제기하였다.<sup>2)</sup> 아마존은 인터디지털이 영국을 등록국으로 지정한 총 4건의 유럽 특허에 대한 비침해, 필수성 여부 및 무효를 주장함과 동시에 법원에게 글로벌 RAND 실시계약 조건을 정하는 본안 판단 전까지 임시로 RAND 실시계약 조건을 정해달라는 이른바 임시실시계약(interim license)을 요청하면서 법원이 정해주는 RAND 조건을 기꺼이 수용하겠다는 의사를 명확히 하였다.<sup>3)</sup>

한편, 2025년 9월 30일 인터디지털은 UPC 만하임分院에 아마존을 상대로 일방 당사자 절차에 따라 이른바 'AILI'라고 지칭되는 임시금지명령(preliminary order)을 청구하였다. 만하임分院은 우선 인터디지털의 청구에 대한 관할권이 있음을 인정한 후,<sup>4)</sup> 임시금지명령 청구에 대한 실제적 요건인 긴급성 충족 여부를 검토하였다.<sup>5)</sup> 그 결과, 영국 법원은 임시실시계약을 요청하는 아마존의 청구를 신속하게 결정할 수 있으며,<sup>6)</sup> 인터디지털이 지체 없이 'AILI'를 청구하였으므로 긴급성 요건이 충족되었다고 보았다.<sup>7)</sup> 나아가, 만하임分院은 임시실시계약을 다루었던 영국의 판례들을 분석한 후, SEP 소유자가 영국 법원이 명한 임시실시계약 체결에 비협조적인 경우 해당 SEP 보유자를 RAND 약속 의무 위반자로 간주하는 효과는 사실상 타국에서의 침해금지(injunctive relief) 청구권 행사를 할 수 있는 근거를 없애 결국 영국 법원에서 글로벌 SEP 분쟁을 해결하도록 강제하고자 하는 의도가 있는 것으로 판단하였다.<sup>8)</sup> 결론적으로 만하임分院은 최초로 인터디지털의 'AILI' 청구를 인용하면서 'ASI' 명령을 위한 절

차를 개시하거나 이미 시작된 절차를 이어가는 행위 역시도 금지하고, 'ASI'라는 명칭을 사용하지는 않으나 실질적으로 UPC에서 특허권 침해 소송을 방해하거나 방해하려는 목적을 가진 조치 및/또는 그 결과로 도출된 판결 등을 근거로 UPC의 판단을 무력화하거나 집행을 방해하는 행위를 금지하는 명령을 내렸다.<sup>9)</sup> 이와 더불어, 명령을 위반할 경우 일일 25만 유로(원화 약 4억 3천만원)의 벌금을 부과하고, 해당 벌금은 위반 상태가 해소될 때까지 반복 부과될 수 있도록 하였다.<sup>10)</sup> 한편, 만하임分院은 'AILI' 명령에 관하여 방어적 성격을 강조하면서, 이는 UPC에서의 소송 절차를 보호하는 것에 목적이 있다고 실시하였다.<sup>11)</sup> 나아가, 만하임分院은 영국 재판 관할권의 독립성을 존중하면서도, 복수의 국가에서 병행된 FRAND 실시계약 조건에 대한 소송 결과가 서로 다를 경우 어느 조건을 수용할 것인지는 전적으로 분쟁 당사자들의 선택 문제임을 강조하였다.<sup>12)</sup> 또한, 법원이 당사자들의 동의 없이 경제적 고려라는 자의적인 명목으로 타국에서의 사법적 권리 행사를 방해해서는 안 된다는 점을 명확히 하였다.<sup>13)</sup> 이에 대해, 아마존은 UPC 소송절차규칙(Rules of Procedure, RoP) 제212.3조에 따라 만하임分院에 일방 당사자 절차(*ex parte*)에 따라 내려진 'AILI'에 대한 재심리(review)를 청구하였다. 한편, 아마존은 영국 법원에 RAND 요율을 산정하는 본안소송을 신속히 진행해 달라고 청구하고, 이와 더불어 2025년 10월 16일 반(反)소송금지명령(anti-anti-suit injunction, 이하 'AASI')을 청구하였다. 이에, 영국 법원은 인터디지털로 하여금 관할을 불문하고 영국에서의 소송절차를 저해할 수 있는 어떠한 절차도 밟지 못하도록 하는 AASI 명령을 내렸다.<sup>14)</sup>

## 2. UPC 만하임分院의 최종 결정(일방 당사자 가처분 인용)

2025년 12월 22일 만하임分院은 청구인 아마존과 피청구인 인터디지털의 주장을 검토한 후 재심리를 통해 일방 당사자 절차에 따른 'AILI' 명령을 지지하는 결정을 하였다.<sup>15)</sup> 나아가, 'AILI' 명령을 위반하는 경우 아마존에게 최대 5,000만 유로(약 750억원)의 벌금이 부과될 수 있으며,<sup>16)</sup> 최초 벌금 결정이 있는 후 그 위반행위가 계속되는 경우 일일 최대 50만 유로(약 7억 5천만원)의 추가 벌금이 부과될 수 있다고 결정하였다.<sup>17)</sup> 이하, 만하임分院이 임시 'AILI' 명령을 지지하면서 다음과 같은 구체적인 논거를 제시하였다.

첫째, 만하임分院은 영국 법원이 명한 임시실시계약은 사실상 'ASI' 명령과 동일하다고 보았다. 만하임分院은 임시실시계약의 체결을 요구하는 명령은 다른 적법한 법원에 소송을 제기하는 절차를 전적으로 방해하기 위해 고안된 것임을 강조하면서, 그러한 명령은 영국 법원에서의 소송 절차를 수호하기 위해서 필수적인 것도 아니라고 실시하였다.<sup>18)</sup> 비록, 해당 명령이 EU의 공서양속(*ordre public*)에 반하여 집행 불가능 하더라도 그러한 명령이 존재한다는 사실만으로도 인터디지털과 같은 SEP 보유자는 자발적 실시허락자(willing licensor)의 지위를 상실하여 다른 국가에서 침해금지청구권을 행사할 수 없게 될 수 있는 등 사법적 위협에 직면할 수 있으므로 이를 공식적으로 다투어 무력화할 법적 이익이 있다고 실시하였다.<sup>19)</sup> 나아가, 만하임分院은 영국 법원이 최종적으로 글로벌 FRAND 실시요율을 결정하는 관할권의 행사 조차도 사실상 UPC에서 재판 받을 권리를 방해하는 것으로 판단되는 경우 'AILI' 내지 'ASI'와 같은 금지명령의 대상에 포섭될 수 있다고 강조하였다.<sup>20)</sup>

둘째, 만하임分院은 영국 법원이 임시실시계약 체결 절차를 강제하는 명령은 부적절하고,

나아가 남용행위로 보았다. 만하임分院은 영국 법원이 임시실시계약 조건을 수용하도록 강제하는 것은 실시자가 SEP 보유자의 RAND 확약에 근거하여 사법적 판단을 통해 RAND 실시계약 조건에 관한 결정을 받을 수 있는 계약법상 항변을 인정하는 것을 넘어 법적 근거가 빈약한 임의 수치를 근거로<sup>21)</sup> UPC에서 특허권 침해 소송을 제기하여 재판을 받을 권리를 근본적으로 박탈하는 효과가 있다고 실시하였다. 더욱이, 해당 임시실시계약의 대상이 SEP인지 또는 일반 특허인지 여부를 구분하지 않고 SEP 보유자로 하여금 법원이 임의로 정한 수치를 수용하도록 의무를 부여하고, 자발적 실시허락자의 지위를 얻기 위해서는 그러한 조건을 수용해야만 한다는 영국 법원의 논리는 유럽사법재판소(CJEU)가 *Huawei v. ZTE* 판결을 통해 SEP 보유자에 의한 침해금지 청구가 가능한지 여부를 판단할 수 있도록 제시한 구체적인 가이드라인에<sup>22)</sup> 부합하지 않는다고 실시하였다.<sup>23)</sup>

셋째, 만하임分院은 임시실시계약 체결 강요는 EU 공서양속에 반한다고 보았다. 영국 법원이 명한 임시실시계약 체결 절차는 SEP 보유자의 재산권과 재판권이라는 송고한 기본권을 침해하는 행위이며 유럽시장 내의 공정한 경쟁 질서를 저해하는 것임을 명확히 하였다.<sup>24)</sup> 또한, 2025년 1월 21일 EU WTO 대표부가 제출한 요청서(WT/DS632/1)와 WT/DS611/1 분쟁에서 EU의 공식 입장을 근거로 분쟁 당사자들의 동의 없이 일방적으로 글로벌 FRAND 실시계약 조건을 결정하는 법원의 조치는 특허권자의 재판 받을 권리와 다른 국가의 사법주권에 대한 직접적인 도전이므로 TRIPS 협정에 위배되는 것이고,<sup>25)</sup> 나아가 특정 국가의 법원이 명한 'ASI'가 개별 판결을 넘어서 다른 국가의 법원에서 정당한 특허권 행사를 저해하기 위해 허가되는 경우 SEP 보유자의 협상력을 근본적으로 바꾸어 놓아 FRAND 기준에 미달하는 낮은 요율을 강제로 수용하게 만드는 결과를 초래할 수 있으므로 TRIPS 협정상 라이선스 계약 체결권에 정면으로 위배된다는 점을 분명히 하였다.<sup>26)</sup>

### Ⅲ. 시사점

*Unwired Planet* 판결에서 영국 대법원은 FRAND 확약은 본질적으로 글로벌한 거래의 성격을 가진다는 점을 근거로 영국 법원이 SEP 침해에 대한 글로벌 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 관할권을 갖는다고 판시하여<sup>27)</sup> 글로벌 SEP 분쟁에서 주요 재판지로 급부상하고 있다. 이러한 국제적인 흐름속에서 UPC 만하임分院은 영국 재판 관할권의 독립성은 존중하되, 영국 법원의 임시실시계약 체결 절차를 금지하는 'AILI'을 인용하여 영국 법원의 명령 내지 기타 결정의 효과는 영국 영토 내에 국한된다는 점을 명확히 한 것으로 이해된다. 그 결과, 자국에 등록되어 있는 SEP 뿐만 아니라 글로벌 SEP 포트폴리오에 관한 실시계약 조건의 계약상 청구를 심리할 관할권이 있다는 입장을 취하고 있는 영국 등의 국가와 국제예양(comity)의 가치를 중요시 하는 동시에 사법주권의 가치도 중요시 하는 UPC 사이에 관할권 관련 마찰은 필연적인 것으로 보이며, 따라서 글로벌 SEP 분쟁을 해결할 수 있는 초국가적 또는 국제적 기구가 없는 상황에서 관할권 경쟁의 양상은 더욱 심화될 것으로 예상된다.

한편, 실시자가 영국 법원에 선제적으로 RAND 요율 결정을 위한 본안 소송을 제기한 후 영국 법원이 정해주는 임시실시계약 조건을 기꺼이 받아들일겠다는 의사를 명확히 하여 자발적 실시권자의 지위를 갖게 되었음에도 UPC는 SEP 보유자가 UPC에서 침해금지청구권을 행사하는 것을 SEP 보유자의 RAND 의무 위반 행위로 보지 않고, 오히려 방어적 개념의 'AILI' 명령을 내렸다는 점은 'ASI' 제도의 도입 여부와 그 운용 범위를 두고 우리 법원이 마주할 도전에 대한 중요한 시사점을 제공한다. 특히, 다른 국가의 명령이나 결정이 우리 법원의 관할권을 실질적으로 침해한다고 판단되는 경우 우리의 사법주권을 지키기 위해 방어적 차원에서

제기하는 'ASI' 명령은 국제예약을 존중하는 전제에서도 발령이 가능할 것으로 생각된다.

\*\* 법학박사(S.J.D.)

- 1) 해당 특허들은 주로 디지털 스트리밍 기술 분야 등의 표준을 정하는 표준화기구인 국제전기통신연합 전기통신표준화 부문(International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector, 이하 'ITU-T')이 정한 표준 기술을 구현하는데 반드시 필요한 표준필수특허로 선언된 것이었다. ITU-T 기구는 FRAND가 아닌 RAND 라는 용어를 사용하고 있는데 양 자 사이에 의미상 차이가 있는 것은 아니라고 한다. 다만, ITU-T의 운영 규정에 따른 RAND 확약 해석은 스위스 법에 의한다. Alcatel Lucent SAS v Amazon Digital UK Ltd & Ors [2025] EWCA Civ 43, [3].
- 2) Local Division Mannheim, 30 September 2025, UPC\_CFI\_936/2025, [3].
- 3) *Id.* at [6].
- 4) *Id.* at [10]-[11].
- 5) UPC Rules of Procedure Rule 206 (Application for provisional measures).
- 6) Local Division Mannheim, 30 September 2025, UPC\_CFI\_936/2025, [41].
- 7) *Id.* at [42].
- 8) *Id.* at [44]-[45].
- 9) *Id.* at [54]-[57].
- 10) *Id.* at [1].
- 11) *Id.* at [52].
- 12) *Id.*
- 13) *Id.*
- 14) Amazon.Com Inc v Interdigital VC Holdings, Inc, 20 October 2025, <https://ipfray.com/wp-content/uploads/2025/10/01-Sealed-Order-of-Mr-Justice-Meade-dated-20-October-2025.pdf>.pdf.
- 15) Local Division Mannheim, 22 December 2025, UPC\_CFI\_936/2025 (Final Order).
- 16) *Id.* at [85].
- 17) *Id.* at [86].
- 18) *Id.* at [35].
- 19) *Id.* at [36].
- 20) *Id.* at [38].
- 21) *Id.* at [46] (“영국 법원은 사실관계나 법적 상황에 대한 상세한 판단 없이, 단지 특허권자의 최종 제안과 실시자의 최종 제안 사이의 중간값(half-way house) 정도로 임시 라이선스 요율을 설정할 뿐이다.”).
- 22) 유럽사법재판소는 대상판결을 통해 제시한 침해금지청구권을 행사할 수 있는 조건인 침해경고, 문서로 된 청약 표시, 침해자의 성실한 협상의무, 침해자의 구체적인 반대 청약 및 침해자의 담보제공 또는 공탁의무에 관하여 상세히 설명한 글: 박현경, “유럽 내 표준필수특허권자의 침해금지청구권 행사에 대한 제한 - 유럽사법재판소의 화웨이 v. ZTE 판결을 중심으로”, IT와 법연구 제14호, 경북대학교 IT와 법연구소, 2017, 21-25면.
- 23) Local Division Mannheim, 22 December 2025, UPC\_CFI\_936/2025, [49].
- 24) *Id.* at [53]-[54].
- 25) *Id.* at [55].
- 26) *Id.* at [56].
- 27) Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37.