

RESEARCH ARTICLE

Comity in International Intellectual Property Law: Analyzing the Jurisprudence of the Unified Patent Court Regarding Its Concurrent Jurisdiction with the European Patent Office

Jinyup Kim

Research Fellow, Korea Intellectual Property Protection Agency, Republic of Korea

Corresponding Author: Jinyup Kim (k jy3751@hanmail.net)

ABSTRACT

Comity has long been considered and invoked by international courts and tribunals for various purposes. Particularly, some courts and tribunals have referred to comity when addressing problems such as potential conflicting decisions. This article argues that the concept has also been found in international intellectual property law, particularly the European Patent law. That is, since its establishment in 2023, the Unified Patent Court has exercised jurisdiction over the infringements or revocation of European patents along with the European Patent Office. As such concurrent jurisdiction and parallel proceedings can cause conflicting decisions, the Court has issued a number of decisions that address a number of relevant issues. This article analyzes the decisions to identify what issues have been addressed by the Court and shows how the concept of comity has been embodied. Ultimately, this article finds that the concept of comity has served as a normative foundation in the decision of the Boards of Appeal of the EPO as in the cases of other international courts or tribunals.

KEYWORDS

comity, Unified Patent Court, European Patent Office, jurisdiction, parallel proceedings

Open Access

Received: June 08, 2026**Revised:** June 13, 2026**Accepted:** September 04, 2026**Published:** September 30, 2026

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2026 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

국제법상 예양의 국제지식재산권법상에서의 구현: 통합특허법원과 유럽특허청간 관할의 경합에 관한 판례를 중심으로

김진엽

한국지식재산보호원 전문위원

교신저자: 김진엽 (kgy3751@hanmail.net)

차례

1. 서론
2. 국제법상 예양에 대한 논의
 - 2.1. 국제법상 예양의 개관
 - 2.2. 국제재판소들의 예양의 인용판례
3. 통합특허법원과 유럽특허청간 관할의 경합 관련 주요 판례
 - 3.1. Astellas Institute for Regenerative Medicine v Healios K.K 사건
 - 3.2. Edwards Lifesciences Corporation v Meril Life Sciences 사건
 - 3.3. Carrier Corporation v BITZER Electronics A/S 사건
 - 3.4. Neo Wireless GmbH & Co KG v Toyota Motor Europe NV/SA 사건
 - 3.5. NJOY Netherlands B.V. v Juul Labs International, Inc. 사건
4. 통합특허법원의 유럽특허청과의 관할의 경합에 관련된 판례분석 및 국제법상 예양의 구현
 - 4.1. 통합특허법원의 유럽특허청과의 관할의 경합에 관련된 판례분석 및 시사점
 - 4.2. 관련 통합특허법원 판결에서의 국제법상 예양의 구현
5. 결론

국문초록

국제법상 예양은 오랜 기간 동안 국제재판소들의 여러 관행에서 다양한 목적으로 인용되어 왔으며 특히, 국제재판소들간 또는 국제재판소와 국내재판소간 관할의 경합이 발생할 경우 상반된 결정과 같은 발생할 수 있는 문제를 해결할 경우 언급되어 왔다. 본 논문에서는 이러한 예양이 국제지식재산권법 특히, 유럽특허법체제에서도 구현되고 있다고 보고, 어떤 식으로 예양이 유럽특허법체제에서 특히 관할의 경합에 관련된 사안을 해결하기 위해 인용되어 왔는지에 대해 살펴보았다. 즉, 통합특허법원이 출범하면서 기존의 유럽특허의 침해 등에 관한 소송에 대해 유럽특허청과 동 법원간 관할의 경합이 발생하게 되었으며, 이러한 관할의 경합은 특정 유럽특허에 대한 상반된 결정과 같은 문제를 일으킬 수 있기 때문에 이를 해결하기 위해 통합특허법원은 관련 협약 및 판결을 통해 여러 관련 사안에 대해 판단해 왔다. 따라서, 본 논문에서는 통합특허법원의 관련 판례에 대해 알아보고 관할의 경합으로 인한 문제를 다루기 위해 어떤 판단을 내려왔는지를 살펴본 다음 이를 통해 예양이 어떻게 구현되어 왔는지 알아보았으며, 결론적으로 예양이라는 개념이 다른 국제재판소들의 판례와 마찬가지로 해당 법체제의 규범적 근거로서 (또는, 그들 중 하나로서) 역할을 하고 있다는 점을 발견하였다.

주제어

예양, 통합특허법원, 유럽특허청, 관할의 경합, 병행소송

1. 서론

“예양(comity)”이라는 개념은 오랜 기간 동안 국가간의 관계를 규율하는 법인 국제공법(public international law)과 서로 다른 사인간 관계 및 국내법 충돌 등을 규율하는 법인 국제사법(private international law)에서 다양한 판례를 통해 인용 및 언급되어 왔다.¹⁾ 본 논문의 아래에서 논의하는 것처럼, 비록 예양이라는 개념은 법적 구속력을 가지지 않는다고 간주되고 있으나, 국제재판소들은 해당 개념을 여러 경우에서 (또는, 여러 목적으로) 사용해 왔다. 본 논문에서는 이러한 예양이라는 개념이 다양한 분야의 국제법 중 지식재산권의 국제적 보호 및 집행에 관한 협약들로 구성된 “국제지식재산권법”에서 구현되고 있다는 점에 주목하여 이에 대해 논의를 진행해 보고자 하는데 특히, 유럽특허체제내에서 두 대표적인 (지역적 차원의) 국제특허협약인 유럽특허협약(European Patent Convention)과 통합특허법원협약(Agreement on a Unified Patent Court)간 “유럽특허에 대한 관할권 행사”에 관련된 판례를 통해 어떻게 해당 개념이 구현되어 왔는지에 대해 살펴보고자 한다.

즉, 1973년에 채택된 유럽특허협약(European Patent Convention)은 유럽연합 회원국들과 일부 유럽에 위치한 국가들간 특허 즉, “유럽특허(European Patent)”에 관한 법적 근거를 이루고 있으며, 해당 협약에 의해 설립된 유럽특허청(European Patent Office)이 유럽특허에 대한 이의신청(opposition) 등에 관한 사안들을 다루어 왔다.²⁾ 그러나, 2023년 6월 1일 유럽특허협약의 당사국이자 유럽연합 회원국들간 공동법원인 통합특허법원(Unified Patent Court)이 출범하면서, 이와 같은 기존 유럽특허에 대해 유럽특허협약 당사국들 중 통합특허법원협약을 비준한 유럽연합 회원국들간에는 유럽특허청뿐만 아니라 해당 법원 역시 관할권을 행사할 수 있게 되었고 이에 따라, “유럽특허청”과 “통합특허법원”간 관할의 경합(concurrent jurisdiction)이 발생하게 되었으며 병행소송(parallel proceeding) 역시 가능하게 되었다. 비록 통합특허법원협약 당사국들에서 단일효력을 지니는 단일특허(Unitary patent)에 대해서는 통합특허법원이 독점적 관할권을 행사할 수 있으나, 기존 유럽특허에 대해서는 통합특허법원이 “유럽특허청”과 함께 (동시에) 관할권을 행사할 수 있게 된 것이다. 이처럼 두 국제사법기관이 동일한 유럽특허에 대해 함께 관할권을 행사하게 되었기 때문에 여러 문제가 발생할 수 있는데 예를 들면, 통합특허법원이 특정 유럽특허를 유지한다고 결정을 내리는 반면에 유럽특허청은 해당 유럽특허를 취소한다고 결정할 수 있을 것이다.

이에 관련하여, 본 논문의 아래에서 논의하는 것처럼, 통합특허법원협약 및 관련 판례에서는 관할권 행사에 관련된 여러 규정 및 장치를 두고 있으며, 이에 관련된 다양한 사안에 대해 관련 사건들을 통해 통합특허법원은 여러 해석을 제시해 왔다. 이에 따라, 통합특허법원이 출범한 지 약 3년이 경과되어 가는 이 시점에서 본 논문에는 이에 관련된 주요 사건들을 중심으로 관할권 관련 사안들에 대해 통합특허법원이 어떠한 입장을 취해 왔는지에 대해 살펴보고자 하며 이를 토대로, 상기 언급한 예양이라는 개념이 어떻게 구현되어 왔는지에 대해 논의를 진행해보고자 한다. 즉, 본 논문의 아래에서 논의하는 바와 같이 유럽특허청과 통합특허법원간 관할의 경합에

1) 이에 대해서는, Thomas Schultz & Niccolò Ridi, “Comity and International Courts and Tribunals”, *Cornell International Law Journal*, Vol.50 No.3(2017), pp. 577-610을 참고할 것.

2) 참고로, 유럽특허의 이의신청의 근거에 대해서는 유럽특허협약 제100조를 참고할 것.

Opposition may only be filed on the grounds that: (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57; (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

대해 통합특허법원이 “소송의 중지”에 대해 어떻게 판결을 내렸는지 및 다양한 사안들에 대한 통합특허법원의 입장이 어떠했는지 등에 대해 분석한 다음 이를 토대로 관련 시사점은 무엇인지 및 예양이라는 개념이 어떻게 구현되었는지에 대해 알아보고 논의를 마치도록 하겠다.

2. 국제법상 예양에 대한 논의

예양(禮讓)의 사전적 의미는 “예의를 지켜 공손한 태도로 사양함”으로 정의될 수 있다.³⁾ 해당 정의에서 언급하는 것처럼, 그리고 본 논문의 아래에서 논의하는 것처럼, 예양이라는 개념은 주로 특정 국가, 법원 또는 법률시스템이 다른 상대방의 법률 및 판단 또는 이해에 대해 (공손하게) 인정하고 이를 존중하는 형태로 나타나 왔다. 이렇게 존중을 표시함으로써 예양은 국가간 또는 서로 다른 주체간 우호적 관계를 유지하고 충돌을 예방하며 서로의 판단 및 결정을 존중하는 역할을 해왔다.⁴⁾ 특히, 국가간 관계에서는 서로간의 협력을 도모하고 적절한 국제정의의 실현에 기여해 왔으며 이와 함께 국제평화 실현을 위해 다양한 형태로 나타나 왔다. 따라서, 본 논문에서는 “국제법상” 예양에 대해 먼저 간략히 개관한 뒤 국제재판소들의 예양 인용 관행에 대해 알아보도록 하겠다.

2.1. 국제법상 예양의 개관

예양(comity)이라는 개념은 오랜 기간 동안 국제재판소 및 국내재판소를 포함한 국가기관들에 의해 사용되어 왔으며, 예절(courtesy), 선의(goodwill) 등과 유사한 의미를 가지고 있다.⁵⁾ 일반적으로, 예양은 국내법원이 준거법 및 관할권 적용의 범위를 정하고, 다른 주권국가의 행위의 합법성에 대한 판단을 자제하며, 이를 통해 다른 국가의 주권을 침해하는 것을 방지하는 방식으로 정의 및 적용되어 왔다.⁶⁾ 동 개념은 국내법원들에 의해 널리 적용되어 왔으나 본 논문의 아래에서 논의하는 것처럼 국제재판소들에 의해서도 적용되어 왔다. 비록, 여러 국제재판소 및 국제기구, 국가기관에 의해 널리 사용되어 왔으나, 해당 개념은 일반적으로 법적 구속력을 가지지 않는 것으로 간주되어 왔다. 즉, (법적 구속력을 가지는 것으로 간주되는) 국제법의 연원에 대해 규정하고 있는 국제사법재판소 규정 제38조(1)항에서는 조약, 관습, 법의 일반원칙 등을 포함한 국제법의 연원에 대해 규정하고 있으나 예양이라는 개념은 해당 조항에 언급되어 있지 않다.⁷⁾ 따라서, 예양이라는 개념의 국제법상 지위에 대한 학자들의 의견은 분분한데 일부 학자들의 경우 예양이라는 개념이 국제법상 확립된 원칙이라고 언급하기도 하며, 다른 일부의 경우 예양과 국제법은 서로 호환가능한 또는 유사한 개념 (synonymous)이라고 주장하기도 한다.⁸⁾

3) 네이버, “예양”, 네이버 국어사전, <<https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/aa924cc4356e481b85e448e4487e7765>>, 검색일: 2026. 6. 17.

4) Joel R. Paul, “The Transformation of International Comity”, *Law and Contemporary Problems*, Vol.71 No.3(2008), p. 19.

5) Jörn Axel Kämmerer, “Comity”, *Oxford Public International Law*, <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e691>>, 검색일: 2026. 6. 5.

6) Joel R. Paul, “Comity in International Law”, *Harvard International Law Journal*, Vol.32 No.1(1991), pp. 3-4.

7) 참고로, 국제사법재판소 규정 제38조(1)항의 원문은 아래와 같다.

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

이러한 다양한 입장에도 불구하고, 예양이라는 개념의 규범성은 전반적으로 인정되고 있으며 실제로 많은 경우에 이행되고 있다.⁹⁾

예양이라는 개념은 오래전부터 국제법 측면에서 논의되었으며 특히, 국제사법(private international law) 측면에서 예양이라는 개념의 논의가 활발히 진행되었는데 이에 관한, 주요 배경은 1648년 웨스트팔리아 조약 채택 이후로 형성되어 온 국가주권중심의 국제질서에서 다른 국가의 국내법의 인정 및 적용을 위해 해당 개념의 논의가 필요하다는 것이었다.¹⁰⁾ 이러한 근거로, 예양이라는 개념이 도입되었으나, 법실증주의가 만연하면서 이처럼 법적 구속력이 없는 그리고, 명백히 법적으로 규정되지 않은 예양이라는 개념의 사용이 감소하고 있는 주장도 제기되어 왔으나, 일부 학자들은 (법원들의 관행에서도 증명되고 있는 것처럼) 해당 개념이 여전히 널리 이용되고 있다고 주장하고 있다.¹¹⁾

특히, 예양의 분류에 대해 자세히 분석하고 있는 Harold Koh교수의 저서 *Transnational Litigation in United States Courts*에 따르면 예양은 크게 입법적 예양, 사법적 예양 및 행정적 예양으로 분류될 수 있으며, 입법적·사법적 예양의 경우 국내법 적용 범위의 제한, 외국법원 결정의 인정 및 국내법원 관할권의 제한 등에 관련된 것이며, 행정적 예양의 경우 외국정부의 주권행사에 관해 국내정부가 이에 대해 인정 또는 존중하는 것을 의미하며 이는 (한 국가의 법원이 다른 국가의 그 국가 영토내에서 행해진 행위에 대해 판결을 내리는 것을 금지하는) 국가 행위이론(act of state doctrine)의 근거를 제공하고 있다.¹²⁾

2.2. 국제재판소들의 예양의 인용판례

상기 예양에 대한 간략한 개관을 토대로, 본 논문에서는 예양이 국내 및 국제재판소들에 의해 어떻게 언급 및 인용되어 왔는지에 대해 간략히 알아보도록 하겠다.

우선, 일부 사건에서 국제재판소들은 예양과 국제법상 의무가 구분된다는 점을 지적하였는데, Fisheries Jurisdiction 사건에서 Dillard 재판관은 개별의견에서 “실제로, 국가들은 (영해가) 12해리라는 점에 대해 법적 의무로서 존중하는 입장을 채택하였지, 단순한 예양으로서 이를 간주하지 않았다.”고 언급하였다.¹³⁾ 이와 유사하게, Jurisdictional immunities 사건에서 국제사법재판소는 “국가면제는 국제법에 의해 규율되는 것이지, 예양의 문제가 아니다.”고 언급하면서 예양과 국제법상 의무를 구분하였다.¹⁴⁾

또한, 다른 일부 사건에서 국제재판소들은 다른 국가의 주권을 침해하지 않는다는 측면에서 예양을 언급하였는데 예를 들면, Loewen 사건에서 국제투자중재재판소는 “예양은 ‘한 국가는 다른 국가가 자신의 내정(internal commerce)을 다루는 방식에 대해 간섭하지 않는다.’는 사실로부터 귀결된다.”고 언급한 적이 있다.¹⁵⁾ 즉, 각 국가들이 서로간의 권한 및 역할에 대해서

8) Jörn Axel Kämmerer, *supra* note 5.

9) Gerald J. Postema, “Custom in International Law: A Normative Practice Account”, Edit. by Amanda Perreau-Saussine & James Bernard Murphy, *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007, p. 285.

10) Ibid.

11) Lawrence Collins, “Comity in Modern Private International Law”, Edit. by James Fawcett, *Reform and Development of Private International Law: Essays in Honour of Sir Peter North*, Oxford University Press, 2002, pp. 96-97.

12) Harold Hongju Koh, *Transnational Litigation in United States Courts*, Foundation Press, 2008, pp. 80, 102.

13) Fisheries Jurisdiction (U.K. v. Ice.), Separate Opinion of Judge Dillard, 1974 I.C.J. 3, 58 (July 25).

14) Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. It.), Judgment, 2012 I.C.J. 99, para. 53 (Feb. 3).

15) Loewen Group Inc. v. United States, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Award, para. 230 (June 26,

로 존중하고 이에 대해 부적절하게 침해하지 않는다는 것이다.

특히, 일부 사건에서는 예양이 다수의 국내법원 또는 국제재판소에 동일한 사건이 제기되었을 때 이러한 병행소송 사안을 다루기 위한 목적으로 언급되었다. 예를 들면, Southern Pacific Properties 사건에서 국제투자중재재판소는 중재규정에 대해 프랑스 대법원에서 국내 소송이 진행 중이라는 점에 주목하면서 해당 소송의 중단을 결정하였고 이때, 동 재판소는 소송 중단의 이유로서 국제사법시스템 보호 및 예양 등을 제시하였다.¹⁶⁾ MOX Plant 사건에서 중재재판소는 소송중단을 정당화하기 위해 사법기관들간 상호존중 및 예양을 고려한다고 언급하였으며, 결국 유럽사법재판소의 해당 사건에의 개입이 명백해짐에 따라 소송을 중단한다고 결정하였다.¹⁷⁾ 또한, Caribbean Bank Ltd. v. Gov't Belize 사건에서 국제투자중재재판소는 국내 법원과의 병행소송 사안에 대해 Belize 정부의 “병행소송이 진행되고 있는 경우 중재재판소는 예양을 고려하여 자신의 관할권 행사를 중지해야 한다.”는 주장에 대해, 해당 주장을 받아들이면서 동 중재재판소는 관련 국내소송이 고려되어야 한다고 언급하였다.¹⁸⁾

마지막으로, 국제재판소들은 다른 국가들의 규제권한을 인정 및 존중하기 위한 수단으로서 예양을 인용하였다. 예를 들면, Soufraki 투자중재사건에서 Omar Nabulsi 재판관은 개별의 견에서 중재재판소는 국적에 대해 결정할 권한을 향유하나, 이는 이탈리아 국내법에 근거해야 하며, 이탈리아 국내법 규정을 제외한 법의 적용은 명백한 권한 남용에 해당된다고 언급하였다.¹⁹⁾ 특히, 동 재판관은 해당 사건에서 예양에 따르면 국제재판소들은 국내기관들에 의해 발행된 증명서를 주요 증거로서 채택할 것이 요구된다고 강조하였다.²⁰⁾ CCL사건에서 스톡홀름 국제상사중재재판소는 카자흐스탄의 주권적 행위에 대해 평가하지 않아야 한다는 카자흐스탄 정부의 주장에 대해 예양에 따르면 동 중재재판소는 카자흐스탄의 주권적·비상업적 행위에 대해서는 존중해야 한다고 언급하였다.²¹⁾

요컨대, 상기 사건들에서는 국제재판소들이 각 국가의 주권 및 권한 존중 및 (판결간 상충가능성을 포함한) 병행소송 관련 사안의 적절한 처리 등 여러 가지 목적으로 예양을 인용해 왔다는 점을 보여주고 있다.

3. 통합특허법원과 유럽특허청간 관할의 경합 관련 주요 판례

상기 언급한 것처럼, 통합특허법원은 단일특허와 기존 유럽특허의 침해 및 유효성에 관련된 분쟁을 다루기 위한 사법기관으로 설립되었기 때문에, 기존에 유럽특허의 유효성에 관련하여 판단하던 주요 사법기관인 유럽특허청 (항소위원회) 과의 소송의 경합은 불가피하다고 간주되어 왔으며 이에 따라, 통합특허법원이 설립된 이후 지난 몇 년간 해당 두 국제사법기관의 병행소송(parallel proceedings)은 지속적으로 증가해 왔다. 이러한 병행소송의 문제점 (예를 들면, 상반된 두 사법기관의 판결 등)을 해결하기 위한 노력의 일환으로 통합특허법원의 경우 1년 이내에 1차 구두심리가 개최될 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있으며, 관련 통합특허법원협

2003).

16) Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/84/3 (Nov. 1985).

17) See generally MOX Plant Case (Ir. v. U.K.), (Order No. 3) (Perm. Ct. Arb. June 24, 2003).

18) British Caribbean Bank Limited (Turks & Caicos) v. Gov't of Belize, PCA Case Repository No. 2010-18, paras. 179, 187 (Perm. Ct. Arb. 2014).

19) Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID Case No. ARB/02/7, Separate Opinion and Statement of Dissent by Omar Nabulsi (June 5, 2007).

20) Ibid.

21) CCL v. Kazakhstan, SCC Case No. 122/2001, 1 SIAR 123, Jurisdictional Award (Jan. 1, 2003).

약 규칙에 따르면 해당 법원은 유럽특허청으로부터의 “신속한 결정”이 예상되는 경우라면 자신에 제기된 소송을 중지할 수 있다.²²⁾ 이와 함께, 유럽특허청의 경우 통합특허법원이나 국내 법원에서 특정 유럽특허에 대한 침해 또는 취소신청 관련 소송이 진행되고 있다는 사실을 유럽특허청이 고지하였을 경우 관련 이의신청이 촉진될 수 있도록 하고 있다.²³⁾ 이러한 상기 두 사법기관의 입장에 기반하여, 특히 통합특허법원은 본 논문의 아래에서 논의하는 것처럼, 일부 사건의 경우 자신에 제기된 소송을 중지한다는 결정을 하였으나 다른 사건들의 경우에는 소송중지 요청을 거절한다는 입장을 확인하였다.

따라서, 본 논문에서는 이에 관련된 주요 사건들의 간략한 사건 경과와 함께 통합특허법원이 어떠한 근거로 유럽특허청과 병행되고 있는 소송을 중지한다는 결정을 하였는지를 중심으로 알아보도록 하겠다.

3.1. Astellas Institute for Regenerative Medicine v Healios K.K 사건

3.1.1. 사건의 경과

미국에 위치한 기업인 Astellas Institute for Regenerative Medicine은 유럽특허 (특허번호: EP 3 056 564)에 대한 취소신청 소송을 통합특허법원 뮌헨지부에 제기하면서 해당 특허가 무효라고 주장하였으며, 일본에 위치한 Healios K.K 및 Osaka University는 해당 특허취소소송이 기각되어야 한다고 주장하였다.²⁴⁾ 해당 소송과 함께, Healios K.K 및 Osaka University는 유럽특허청에서 동일한 특허를 대상으로 하여 제기되고 있는 이의신청의 결과가 나올 때까지 해당 취소신청 소송을 중지해달라는 요청을 하였는데 이때 유럽특허청에서의 구두심리는 2024년 3월 4일에 개최될 예정이었다.²⁵⁾

특히, 해당 취소신청 소송중지를 요청하면서 Healios K.K 및 Osaka University는 유럽특허청에서 현재 진행되고 있는 이의신청의 결정은 유럽특허청 이의부에 의해 상기 구두심리일에 발표될 것이며, 해당 결정에 대한 항소가 가능하고 항소가 제기될 경우 유럽특허청 항소위원회의 결정은 2028년 중반쯤에 나올 것으로 예상된다고 언급하였다.²⁶⁾ 이에 대해, Astellas Institute for Regenerative Medicine는 해당 중지요청에 대한 이의를 제기하면서 자신은 통합특허법원에 취소신청을 제기하면서 해당 특허의 유효성에 관한 신속한 결정과 이에 따른 영업여부를 가능한 한 빨리 판단하고자 하였다고 주장하였다.²⁷⁾

3.1.2. 법원의 판결

상기 양 당사자들의 주장을 토대로, 통합특허법원은 통합특허법원협약 제33조(10)항과²⁸⁾ 관

22) Lucy Coe, “UPC Weekly - Using parallel UPC and EPO proceedings as a strategic tool”, Mewburn Ellis, <<https://www.mewburn.com/news-insights/upc-weekly-using-parallel-upc-and-epo-proceedings-as-a-strategic-tool>>, 작성일: 2025. 6. 2.

23) 유럽특허청의 상기 입장에 관해서는 다음을 참고할 것: European Patent Office, “Information from the EPO: Notice from the European Patent Office dated 7 November 2023 concerning accelerated processing of oppositions where an infringement or revocation action has been instituted before the Unified Patent Court or a national court or competent authority of a contracting state”, European Patent Office, <<https://www.epo.org/en/legal/attachments/official-journal/2023/11/a99/2023-a99.pdf>>, 검색일: 2026. 6. 5.

24) The Court of First Instance of the Unified Patent Court (Central Division, Munich Section), Order, UPC_CFI_80/2023, 2023.11.20., p. 3.

25) Ibid.

26) Ibid.

27) Ibid.

28) Agreement on a Unified Patent Court, Article 33(10).

련 규칙 제295조를²⁹⁾ 확인한 후, ① 자신은 유럽특허청에서 진행되고 있는 병행소송에서 결정이 신속하게 내려질 것이 예상되는 경우라면 해당 결정이 나올 때까지 자신에게 제기된 소송을 중지할 수 있다는 점, ② 동 협약과 규칙에서 “신속한 결정”에 대해 정의를 제공하고 있지 않다는 점, ③ 이에 따라, 신속한 결정이 예상되는지 여부를 판단할 때 관련 사실 및 정황이 고려되어야 한다는 점, ④ 신속한 결정이란 해당 결정에 관련된 날짜가 정확하여 통합특허법원의 관련 결정보다 먼저 해당 결정이 내려질 것이 예상된다는 것을 의미한다는 점 등을 언급하였다.³⁰⁾ 특히, 동 법원은 상기 병행소송이 진행되고 있는 유럽특허청의 결정이 반드시 중국적 성격을 가질 필요는 없으며 (항소가능한) 어떠한 결정이라도 포함된다고 강조하였다.³¹⁾ 이와 함께, 당해 사건에서 상기 유럽특허청에서의 예상결정이 항소될 수 있다는 점 및 항소가 제기될 경우 상당한 시간이 걸릴 것이라는 점을 포함한 관련 정황과 사실 그리고, 양 당사자들의 이해와 주장이 고려되어 해당 취소신청 소송의 중지여부가 결정되어야 한다고 동 법원은 지적하였다.³²⁾

상기 사항들에 대한 확인을 토대로, 동 법원은 당해 사건에서 양 당사자들의 주장에 따르면 유럽특허청 (항소위원회)의 최종결정은 2028년 중반에 내려질 것으로 예상되며 이러한 경우 취소신청 소송이 중지된다면 해당 중지기간은 약 5년이 걸릴 것으로 예상된다는 점과 함께, Astellas Institute for Regenerative Medicine은 영업여부를 가능한 한 빨리 판단하고자 해당 취소신청 소송을 통합특허법원에 제기했다는 점을 고려해 보았을 때, Healios K.K 및 Osaka University의 해당 취소신청 소송의 중지를 통한 소송비용을 줄이고자 하는 법익은 Astellas Institute for Regenerative Medicine의 상기 신속성 및 확실성에 관련된 법익에 미치지 못한다고 지적하였다.³³⁾ 즉, 통합특허법원이 설립되면서 해당 당사국들이 특허의 집행을 보다 신속히 하고자 하는 것이 주요 목적이라는 점을 감안한다면, 당해 사건에서 취소신청 소송을 중지하는 것은 Astellas Institute for Regenerative Medicine의 이에 관련된 법익을 부당하게 침해한다는 것이다.³⁴⁾

이와 함께, 동 법원은 만약 유럽특허청이 2024년 3월 4일에 예정된 구두심리에서 당해 사건의 특허를 취소할 경우 통합특허법원은 이미 취소된 특허를 심의하게 될 것이며 이러한 상황은 발생하지 않는 것이 바람직하나 아직 그러한 상황이 발생하지 않은 불확실한 상태에서 해당 취소신청 소송을 중지시키는 것은 너무 과하다고 강조하면서, 2024년 3월 14일에 예정된 임시절차 때까지 해당 취소신청 소송을 지속하여 해당 임시절차에서 2024년 3월 4일 구두심리에서 결정된 유럽특허청에서의 결정을 토대로 소송의 중지가 다시 논의될 수 있을 것이라고 지적하였다.³⁵⁾ 이와 함께, 동 법원은 유럽특허청 이의부에 구두심리에 관한 서면결정이 2024년 5월 24일 이전에 내려질 수 있도록 요청해 보도록 하겠다고 언급하였다.³⁶⁾

A party shall inform the Court of any pending revocation, limitation or opposition proceedings before the European Patent Office, and of any request for accelerated processing before the European Patent Office. *The Court may stay its proceedings when a rapid decision may be expected from the European Patent Office.* (emphasis added).

29) Rule 295 - Stay of proceedings

The Court may stay proceedings: (a) where it is seized of an action relating to a patent which is also the subject of opposition proceedings or limitation proceedings (including subsequent appeal proceedings) before the European Patent Office or a national authority where a decision in such proceedings may be expected to be given rapidly;

30) The Court of First Instance of the Unified Patent Court, *supra* note 24, p. 4.

31) *Ibid.*

32) *Ibid.*

33) *Ibid.*, p. 6.

34) *Ibid.*

35) *Ibid.*

36) *Ibid.*

결론적으로, 동 법원은 Astellas Institute for Regenerative Medicine의 취소신청 소송을 진행하고자 하는 법익이 Healios K.K 및 Osaka University의 취소신청 소송을 중지하고자 하는 법익보다 크다고 간주되기 때문에 해당 소송을 중지하지 않겠다고 판시하였다.³⁷⁾

3.2. Edwards Lifesciences Corporation v Meril Life Sciences 사건

3.2.1. 사건의 경과

미국에 위치한 기업인 Edwards Lifesciences Corporation은 인도에 위치한 기업인 Meril Life Sciences를 상대로 2023년 10월 27일에 자신의 특허 (특허번호: EP 3 769 722)에 대한 침해소송을 통합특허법원 노르딕-발틱지부에 제기하였다.³⁸⁾ 동시에, 2024년 3월 7일에 JA Kemp는 상기 특허에 대한 이의신청을 유럽특허청 (이의부)에 제기하였고 이에 관한 구두심리를 2025년 1월 17일에 개최할 것이라고 결정하였다.³⁹⁾

2024년 3월 18일 Meril Life Sciences는 상기 침해소송에서 통합특허법원에 상기 유럽특허청 이의부의 해당 특허의 유효성에 대한 결정이 내려지기 전까지 해당 침해소송을 중지해 달라는 요청을 제출하였으며, Edwards Lifesciences Corporation은 해당 요청을 기각해 달라고 요청하였고, 2024년 8월 20일 통합특허법원은 “상기 유럽특허청 이의부에서의 소송은 항소될 가능성이 높기 때문에 최종 결정은 신속히 내려지지 않을 것이라는 점” 및 “통합특허법원은 (소 제기 후) 1년 이내에 최종 구두심리가 개최되는 것을 목표로 하고 있으며, 따라서 동 법원은 유럽특허청으로부터의 최종결정이 신속히 내려질 것으로 예상되지 않는다면 관련 소송을 중지하지 않는다는 점” 등을 고려하여 해당 침해소송은 중지될 수 없다고 판시하였다.⁴⁰⁾ 해당 판결에 대해 Meril Life Sciences는 통합특허법원 항소법원에 항소를 제기하면서 해당 침해소송이 유럽특허청 이의부의 결정이 내려지기 전까지 중지되어야 한다고 주장하였다.⁴¹⁾

3.2.2. 법원의 판결

상기 침해소송의 중지 관련 항소에 대해, 통합특허법원 항소법원은 적절한 준거규정이 통합특허법원협약 제33조(10)항과 관련 규칙 제295조(a)항이라는 점을⁴²⁾ 확인하면서, 해당 조항들에 따르면 통합특허법원은 특정 특허가 유럽특허청 이의신청의 대상이 되어 있으며 유럽특허청으로부터의 신속한 결정이 예상될 때에만 통합특허법원에서 진행되고 있는 관련 (침해 또는 취소)소송을 중지할 수 있고, 이는 해당 결정이 반드시 종국적인 결정 즉, 항소가 가능한 결정 이더라도 상관없다고 언급하였다.⁴³⁾ 이와 함께, 상기 조항들에 따른 소송중지규정은 유럽특허청에서의 이의신청과 통합특허법원에서의 침해소송이 병행되고 있을 때 상반된 결정이 발생할 경우 이를 다루기 위한 수단이며, 이러한 소송중지를 결정하기 위해서는 양 당사자들의 이해, 이의신청 및 침해소송의 단계, 특정 특허가 취소될 가능성 등을 포함한 관련 정황이 고려되어야 하며 관련 유럽특허청의 결정이 종국적인 결정인지 아닌지 여부는 고려되어야 할 요소들 중 하나일 뿐이라고 동 항소법원은 강조하였다.⁴⁴⁾

37) Ibid., p. 7.

38) The Court of Appeal of the Unified Patent Court, Order, UPC_CoA_511/2024, 2024.11.21., p. 3.

39) Ibid.

40) Ibid.

41) Ibid., p. 5.

42) 해당 규정들의 원문은 본 논문의 각주 28번 및 29번을 참고할 것.

43) The Court of Appeal of the Unified Patent Court, supra note 38, para. 18.

44) Ibid., paras. 21-22.

이를 토대로, 동 항소법원은 통합특허법원 노르딕-발틱지부가 유럽특허청 이의부의 결정이 신속히 내려지지 않을 것이라는 점만을 고려하여 침해소송의 중지요청을 거절한 것은 잘못되었으며, 이러한 점뿐만 아니라 양 당사자들의 이해, 이의신청 및 침해소송의 단계, 특정 특허가 취소될 가능성 등을 포함한 관련 정황 등을 고려하여 소송중지가 허가될 수 있는지 여부를 판단했어야 했다고 설시하였다.⁴⁵⁾ 특히, 일반적으로 유럽특허청 이의부가 구두심리 종료 후 구두로 자신의 결정을 발표한다는 점 및 당해 사건에서 이의부에서의 구두심리일이 통합특허법원 구두심리일보다 하루 늦다는 점을 고려한다면 당해 사건에서 “신속한 결정”이라는 요건이 충족된 것으로 보인다고 동 항소법원은 강조하였다.⁴⁶⁾ 결론적으로, 동 항소법원은 당해 사건을 통합특허법원 노르딕-발틱지부로 회부한다고 결정하면서 다시 소송중지 사안을 심의하라고 명령하였다.⁴⁷⁾

마지막으로, 해당 항소법원의 명령에 따라, 통합특허법원 노르딕-발틱지부는 해당 사안을 다시 심의하였으며 상기 언급한 것처럼 비록 통합특허법원의 구두심리가 2025년 1월 16일에 유럽특허청 이의부의 구두심리가 2025년 1월 17일에 예정되어 있으나 해당 침해소송이 2023년 10월에 제기되었다는 점 및 통합특허법원이 소 제기 후 1년 이내에 구두심리가 개최되는 것을 목표로 하고 있다는 점을 감안한다면 이미 많은 시간이 지연되었기 때문에 당사자들의 이해를 고려한다면 해당 구두심리일을 재조정할 필요는 없으며 침해소송 구두심리일에 당사자들이 이의신청 구두심리에서의 결과에 대해 동 법원에 고지해주는 방식으로 당해 사건을 진행하면 될 것이라고 지적하면서 소송중지요청을 기각한다고 판시하였다.⁴⁸⁾

3.3. Carrier Corporation v BITZER Electronics A/S 사건

3.3.1. 사건의 경과

2023년 6월 28일 덴마크에 위치한 BITZER Electronics A/S는 Carrier Corporation 유럽특허 (특허번호: EP 3 414 708) 전체에 대한 이의신청을 유럽특허청에 제기하였으며, 하루 뒤인 6월 29일에 통합특허법원 지방법원 파리지부 즉, 제1심법원에 해당 특허의 제1청구항에 대한 취소신청을 제기하였다.⁴⁹⁾ 2023년 11월 1일 Carrier Corporation는 유럽특허청에 해당 이의신청을 신속히 해줄 것을 요청하였으며, 2023년 12월 1일 통합특허법원 절차규칙 제295조(a)항 및 통합특허법원협약 제33조(10)항에 따라 당해 사건에서 유럽특허청에서의 이의신청이 진행 중이라는 점을 들어 해당 1심법원에서의 취소신청을 중지해 달라고 요청하였다.⁵⁰⁾

해당 요청을 진행하면서 Carrier Corporation은 ① 유럽특허청에서 진행되고 있는 이의신청에 (1심법원에서 진행되고 있는) 취소신청이 영토적·실체적 측면에서 포함된다는 점,⁵¹⁾ ②

45) Ibid., para. 23.

46) Ibid., para. 24.

47) Ibid., para. 26.

48) The Court of First Instance of the Unified Patent Court, Procedural Order, UPC_CFI_380/2023, 2024.12.11., p. 3.

49) The Court of Appeal of the Unified Patent Court, Order, UPC_CoA_22/2024, 2024.05.28., para. 3.

50) Ibid., paras. 5-6.

51) 참고로, 당해 사건에서 유럽특허청의 이의청구가 제1심법원의 취소소송을 “영토적으로” 포함한다는 의미는 유럽특허청의 설립에 근거가 되는 유럽특허협약의 당사국이 총39개국이며 통합특허법원의 설립에 근거가 되는 통합특허법원협약의 당사국 즉, 통합특허법원 협약을 비준한 당사국이 총18개국임을 감안한다면 유럽특허청 이의청구에 의해 법적으로 구속되는 국가들이 더 많기 때문에 영토적 측면에서 유럽특허청의 이의청구가 제1심법원의 취소소송을 포함한다는 의미이며, 유럽특허청의 이의청구가 제1심법원의 취소소송을 “실체적으로” 포함한다는 의미는 상기 언급된 것처럼 당해 사건에서 이의청구는 해당 특허 전체에 대해 제기되었으나 취소소송은 제1청구항에만 제기되었기 때문에 (이의 청구의 범위가 보다 넓으므로) 실체적 측면에서 이의청구가 취소소송을 포함한다는 의미이다.

유럽특허청에서의 이의신청과 1심법원에서의 취소신청에 관한 근거가 특히 해당 특허의 제1청구항에 대해서는 동일하다는 점을 감안한다면 해당 두 가지 소송이 동시에 진행되는 것은 절차적으로 비효율적이라는 점 등을 주장한 반면, BITZER Electronics A/S는 유럽특허청 이의신청에서의 신속한 결정이 예상되지 않는다는 점 및 유럽특허청 또는 1심법원 어느 곳에서든지 신속하게 결정이 되어야 한다는 자신의 관련 이해를 고려한다면 해당 취소신청 관련 소송 중지요청이 거절되어야 한다고 주장하였고, 해당 주장들에 대해, 2024년 1월 8일 1심법원은 Carrier Corporation의 취소신청 관련 소송 중지요청을 거절한다고 판시하였다.⁵²⁾ 향후, Carrier Corporation은 통합특허법원 항소법원에 항소를 제기하면서 해당 판결을 취하하고 해당 취소신청 관련 소송을 중지해 줄 것을 요청하면서 ① 취소신청 관련 소송의 중지를 허가하는 데 있어 어떠한 기준이 적용되는지에 대해 제1심법원이 명확히 언급하지 않았다는 점, ② 유럽특허청에 대해 신속한 결정의 요청이 제기되었다는 점을 1심법원이 고려하지 않았다는 점, ③ (유럽특허청에 대한 신속한 결정 요청에 관련된) BITZER Electronics A/S가 제출한 증거는 고려하면서 자신이 제출한 증거는 고려하지 않았다는 점 등을 주장하였다.⁵³⁾

특히, Carrier Corporation은 제1심법원이 통합특허법원 절차규칙 제295조(a)항상 “신속히(rapidly)”라는 용어를 해석하는 데 있어 오류를 범했다고 주장하였는데, 그 근거로 해당 조항(즉, 특정 유럽특허청에서의 이의신청이 신속히 종결될 것으로 예상될 때 통합특허법원은 자신의 취소신청 관련 소송을 중지할 수 있다)에서의 “신속히”란 일반적인 유럽특허청 이의신청보다 빠르다는 의미 또는 일반적인 통합특허법원의 취소신청 관련 소송의 속도보다 빠르다 또는 해당 의미 둘 다를 포함한다고 제시하였다.⁵⁴⁾

이에 대해, BITZER Electronics A/S는 Carrier Corporation의 주장이 배척되어야 한다고 주장하면서 상기 언급된 “신속히”란 유럽특허청 이의신청에서의 결정이 단기간에 내려질 것으로 예상되는 경우를 의미한다고 주장하였다.⁵⁵⁾ 이와 함께, 통합특허법원 항소법원은 Carrier Corporation의 이의신청을 신속히 해달라는 요청에도 불구하고 일정에 관한 이유로 유럽특허청이 구두심리일을 2024년 10월 25일로 정했다는 점을 확인하였다.⁵⁶⁾

3.3.2. 법원의 판결

통합특허법원 항소법원은 “취소신청 관련 소송의 중지요청”에 관련하여 심의를 진행하면서 ① 제33조(10)항 및 절차규칙 제295조(a)항에 따라, 특정 특허에 대한 이의신청이 유럽특허청에서 진행되고 있고 해당 이의신청의 결정이 신속히 내려질 것으로 예상되는 경우, 해당 특허에 대해 통합특허법원에서 진행되고 있는 취소신청 관련 소송을 (자신이) 중지할 수 있다는 점, ② 기본적으로 통합특허법원에서의 소송은 최초 구두심리가 1년 이내에 개최되는 방식으로 진행되어야 하며, 이러한 목적에 따라 사건 운영이 이루어져야 한다는 점, ③ 통합특허법원 취소신청 관련 소송의 주요 사안인 특정 특허가 유럽특허청 이의신청의 대상이라는 이유만으로 상기 일반원칙의 예외가 허용되지는 아니하며 (즉, 취소신청 관련 소송의 중지사유가 되지는 아니하며) 유럽특허협약과 통합특허법원협약에 따르면 통합특허법원 취소신청 관련 소송과 유럽특허청 이의신청 소송은 동시에 진행될 수 있다는 점, ④ 통합특허법원에서의 취소신청 관련 소송과 유럽특허청에서의 이의신청이 충돌할 수 있으며 이를 피하기 위해 이의신청이 유럽특허청에서

52) The Court of Appeal of the Unified Patent Court, *supra* note 49, paras. 6-8.

53) *Ibid.*, para. 9.

54) *Ibid.*

55) *Ibid.*, para. 10.

56) *Ibid.*, para. 13.

진행되고 있을 경우 통합특허법원이 자신의 취소신청 관련 소송을 항상 중지해야 하는 것은 아니며 만약 특정 특허에 대해 “통합특허법원 또는 유럽특허청 중 한 기관이 해당 특허를 지지하고 다른 한 쪽이 해당 특허를 취소했을 경우 ‘해당 특허를 취소한 결정이 우선한다’ (Where one body upholds the patent and the other revokes it, the latter decision will prevail.)”는 점, ⑤ 만약 해당 결정들을 서로 상응하게 하고자 한다면 해당 특허에 대해 늦게 결정을 내리는 기관이 먼저 결정을 내리는 기관의 결정을 고려하면 되는 것이며 이에 따라, 만약 통합특허법원이 먼저 결정을 내릴 수 있다고 예상되는 경우라면 해당 법원이 반드시 취소신청 관련 소송을 중지해야 할 필요는 없다는 점, ⑥ 통합특허법원이 취소신청 관련 소송을 중지할 경우는 유럽특허청의 결정이 신속하게 내려질 경우에 한하며, 신속한 결정인지 여부는 전반적인 상황과 상기 언급된 원칙에 따라 결정된다는 점, ⑦ 단지 유럽특허청이 이의신청 관련 소송이 신속히 진행될 수 있도록 허가했다는 사실만으로 통합특허법원이 취소신청 관련 소송을 중지하지는 아니며, 그러한 소송절차의 촉진(acceleration)만으로 유럽특허청 이의신청의 결정이 신속히 내려질 것이라고 기대되어질 수는 없다는 점 등의 기본원칙들을 확인하였다.⁵⁷⁾

상기 관련 원칙들에 대한 확인을 토대로, 통합특허법원 항소법원은 당해 사건에서 취소신청 관련 소송이 중지될 수 있는지 여부에 대해 심의를 진행하였다. 우선, 동 항소법원은 유럽특허청 이의신청에 관한 구두심리 개최날짜가 “2024년 10월 25일”이었기 때문에 해당 이의신청에 관련된 결정은 해당 일자보다 먼저 내려질 수 없었으며, 한편 통합특허법원 취소신청 관련 소송의 구두심리 개최날짜는 “2024년 6월 21일”이었기 때문에, 통합특허법원의 결정이 유럽특허청의 결정보다 (상당히) 먼저 내려질 것으로 예상될 수 있었다고 언급하였다.⁵⁸⁾

또한, 통합특허법원 항소법원은 Carrier Corporation이 “유럽특허청에서 이의신청이 진행되고 있는 상황에서 통합특허법원에서 취소신청 관련 소송이 진행되고 있는 것은 자신에게 비합리적인 부담을 지우고 있는 것이며, 상기 언급한 것처럼 이의신청이 취소신청 관련 소송보다 영토적 및 실체적 측면에서 넓은 범위를 포함하고 있다는 점을 감안한다면 이러한 중복소송은 불필요한 것이다”라고 주장했다는 점을 확인하면서, 해당 주장에 대해 동 항소법원은 통합특허법원에서 진행되고 있던 소송은 최종단계 즉, 구두심리 단계에 있었으며 이에 따라, 취소신청 관련 소송을 지속하는데 드는 비용은 비교적 적다는 점을 지적하였다.⁵⁹⁾

또한, 만약 유럽특허청 이의신청에서 해당 특허가 지지될 경우라도 통합특허법원이 다른 결론에 도달할 가능성을 배제할 수 없으며, 해당 두 소송의 중복을 피하기 위해서는 (어느 한 분쟁 당사자가 이의신청에서 패소할 경우 유럽특허청 항소위원회에 항소할 것이라는 점을 감안한다면) 통합특허법원 취소신청 관련 소송의 장기간 중지가 진행될 수밖에 없는데 이러한 조치는 구두심리가 1년 이내에 개최되어야 한다는 원칙 및 BITZER Electronics A/S의 이해에 충돌한다고 동 항소법원은 강조하였다.⁶⁰⁾

이를 토대로, 동 항소법원은 상기 언급한 것처럼 통합특허법원 취소신청 관련 소송의 구두심리 날짜가 이의신청 구두심리 날짜보다 (많이) 빨랐다는 점을 감안한다면, 유럽특허청이 이의신청을 촉진하였다는 사실만으로 유럽특허청 이의신청의 결정이 신속히 (즉, 취소신청 관련 소송보다 먼저) 내려질 수 있었다고 간주될 수 없다고 결정하였다.⁶¹⁾ 결론적으로, 통합특허법원 항소법원은 제1심법원의 취소신청 관련 소송 중지 요청을 거절한 판단을 지지하면서 해당 항소를 기각한다고 판시하였다.

57) Ibid., paras. 21-27.

58) Ibid., paras. 29-30.

59) Ibid., para. 31.

60) Ibid.

61) Ibid., para. 32.

3.4. Neo Wireless GmbH & Co KG v Toyota Motor Europe NV/SA 사건

3.4.1. 사건의 경과

2023년 10월 20일 Toyota Motor Europe NV/SA는 Neo Wireless GmbH의 특허에 대해 통합특허법원에 취소신청을 제기하였으며, 이에 대해 Neo Wireless GmbH는 해당 소송에서 (통합특허법원의 관할권에 관련된) 선결적 이의를 제기하였다.⁶²⁾ 이에 관련된 비디오 구두심리가 2024년 2월 6일에 개최되었으며 2월 9일에 판사보고관은 해당 선결적 이의신청을 기각한다고 결정하였다.⁶³⁾

2024년 3월 8일 해당 기각결정을 상대로 항소가 제기되었으며, (해당 항소 이전에) 통합특허법원은 상기 선결적 이의제기에 관한 판단을 위해 2024년 7월 19일에 임시절차를 2024년 9월 25일에 구두심리의 개최를 확정하였다. 이와 함께, 2024년 4월 5일 Neo Wireless GmbH는 해당 소송의 중지를 요청하였는데 이에 대한 근거로 ① 해당 특허에 대한 이의제기는 유럽특허청에 제기되었으며, 유럽특허청은 이의신청 절차를 신속히 하기로 결정하였다는 점, ② 선결적 이의가 허가될 경우, 해당 취소신청 소송의 법적 근거 자체가 소멸되기 때문에, 상기 항소가 계류 중인 동안에 해당 취소신청 소송을 중지함으로써 자신의 불필요한 소송비용을 절약할 수 있다는 점 등을 제시하였다.⁶⁴⁾ 이에 대해, Toyota Motor Europe NV/SA는 해당 소송중지에 대한 이의를 제기하면서 ① 선결적 이의에 대한 상기 항소가 기각될 가능성이 높다는 점, ② 소송중지요청이 단순히 소송을 지연시키기 위한 전략일 뿐이라는 점, ③ 당해 사건에서 유럽특허청의 신속한 결정이 예상되지 못한다는 점, ④ 소송이 중지될 경우 상기 특허가 만료된 후에도 해당 소송이 지속될 수 있다는 점 등을 그 근거로 제시하였다.⁶⁵⁾

3.4.2. 법원의 판결

상기 양 당사자들의 주장을 근거로, 통합특허법원은 “① 통합특허법원의 가장 중요한 목표는 양 당사자들의 이해를 고려하여, 신속하고 정확한 판결을 내리는 것이라는 점, ② 항소의 기각(또는, 성공)가능성은 당해 사건에서의 소송중지를 결정하는 데 있어 관련 요소가 아니라는 점, ③ 선결적 이의의 제기만으로 소송이 중지될 수 있다면, 선결적 이의를 제기한 당사자는 통합특허법원의 소송과정에 영향을 미칠 수 있을 것이라는 점, ④ 유럽특허청에서 이의신청이 진행 중이라는 점만으로 소송의 중지가 허가될 수 없다는 점, ⑤ 당해 사건에서 유럽특허청 이의신청의 구두심리일이 정해지지 않았으며 이에 따라, 유럽특허청의 판단이 언제 결정될지 알 수 없다는 점, ⑥ 당해 사건에서 Toyota Motor Europe NV/SA의 소송비용 절감에 대한 이해는 Neo Wireless GmbH의 소송을 진행하고자 하는 이해에 미치지 못한다는 점, ⑦ 해당 특허가 2025년 1월 27일에 만료된다는 점을 고려한다면 Toyota Motor Europe NV/SA의 해당 만료 이전에 해당 소송을 종료시키고자 하는 이해는 적절하다는 점, ⑧ 통합특허법원과 유럽특허청 간 판결이 상이할 수 있다는 사실은 병행소송을 허가하고 있는 관련 규정들을 고려해 볼 때 이미 회원국들이 이러한 점을 인지하고 있다는 점” 등을 토대로 하여 소송중지 요청을 기각한다고 판시하였다.⁶⁶⁾

62) The Court of First Instance of the Unified Patent Court, Procedural Order, UPC_CFI_361/2023, 2024.04.25., p. 2.

63) Ibid.

64) Ibid., p. 3.

65) Ibid.

66) Ibid., pp. 4-5.

3.5. NJOY Netherlands B.V. v Juul Labs International, Inc. 사건

3.5.1. 사건의 경과

2023년 9월 NJOY Netherlands B.V.는 Juul Labs International, Inc.의 특허를 상대로 통합특허법원 파리중앙지부에 다수의 취소심판 소송을 제기하였으며 해당 소송들에서 통합특허법원은 일부 특허에 대해서는 취소심판 소송을 기각하였으며 다른 일부에 대해서는 관련 특허를 취소한다는 결정을 하였다.

해당 판결들 중 특허가 취소된 판결을 상대로 Juul Labs International, Inc.는 통합특허법원 항소법원에 항소를 제기하였으며, 이때 동일한 특허에 대한 이의신청이 유럽특허청 항소위원회에서 진행되고 있으며 해당 이의신청이 촉진(accelerated)되었고 2025년 10월 20일에 구두심리가 예정되어 있다는 사실을 동 항소법원에 통지하였다.⁶⁷⁾ 이를 토대로, Juul Labs International, Inc.는 해당 취소신청 소송의 중지를 요청하였으며 NJOY Netherlands B.V. 역시 해당 소송의 중지에 동의하였다.⁶⁸⁾

3.5.2. 법원의 판결

통합특허법원 항소법원은 통합특허법원협약 제33조(10)항과 관련 규칙 제295조(a)항에 따르면, 특정 특허에 대한 (취소 또는 침해 관련) 소송이 통합특허법원에서 진행되고 있는 상황에서 해당 특허에 대한 이의신청 관련 소송이 유럽특허청 또는 국내법원에서 병행되고 있다면 통합특허법원은 해당 병행소송의 결정이 신속히 내려질 것으로 예상되는 경우에 자신에 제기된 소송을 중지할 수 있다는 점을 우선적으로 확인하였다.⁶⁹⁾ 이때, “신속함”이란 이의신청 및 취소신청 관련 소송의 단계 등 관련 정황을 고려하여 판단되어야 한다고 동 항소법원은 강조하였다.⁷⁰⁾

이를 토대로, 동 항소법원은 당해 사건에서 항소법원에서의 구두심리는 2025년 10월에 개최될 것으로 예상되며, (촉진된) 유럽특허청 항소위원회에서의 구두심리 역시 2025년 10월로 예정되어 있다는 점을 확인하였다.⁷¹⁾ 이러한 점을 토대로, 동 항소법원은 ① 유럽특허청 항소위원회의 결정이 내려지는 시기에 통합특허법원 항소법원의 구두심리가 예상된다는 점, ② 그 외 다른 침해소송 등이 계류 중이지 않다는 점, ③ 통합특허법원 항소법원의 소송이 신속히 진행되어야 하는 것이 주요 이해인 Juul Labs International, Inc.가 취소신청 소송의 중지를 요청했다는 점, ④ 양 당사자가 모두 소송의 중지에 동의했다는 점 등을 고려하여 당해 소송의 중지를 허가한다고 판시하였다.⁷²⁾

4. 통합특허법원의 유럽특허청과의 관할의 경합에 관련된 판례분석 및 국제법상 예양의 구현

이제까지 본 논문에서는 국제법상 예양의 개념 및 국제재판소들의 해당 개념의 인용관행에 대해 간략히 알아본 뒤, 통합특허법원의 유럽특허청과 유럽특허에 대한 관할권 경합에 관련된

67) The Court of Appeal of the Unified Patent Court, Order, UPC_CoA_237/2025, 2025.04.28., paras. 1-2.

68) Ibid., paras. 2-3.

69) Ibid., para. 4.

70) Ibid., para. 5.

71) Ibid., paras. 7-8.

72) Ibid., para. 9.

주요 판례에 대한 개관을 진행하였다. 이를 토대로, 본 논문의 서론에서 언급한 것처럼, 상기 판례에서는 두 (지역적 차원의) 국제사법기관의 관할권 행사에 관련하여 예상이 구현되고 있다고 보여지므로 이에 대한 논의를 위해 우선, 상기 사건들에 대한 종합적인 분석을 진행한 뒤 이에 관한 시사점에 대해 알아보고 이를 토대로, 본 논문의 제2장에서 언급한 예상이 어떻게 구현되고 있는지 살펴보고 해당 논의를 마치도록 하겠다.

4.1. 통합특허법원의 유럽특허청과의 관할의 경합에 관련된 판례분석 및 시사점

상기 언급한 것처럼, 통합특허법원이 출범하면서 유럽특허체제에서 유럽특허에 대한 분쟁은 기존의 유럽특허청뿐만 아니라 통합특허법원에서도 다룰 수 있게 되었고 비록 그 판결의 효과는 통합특허법원협약 당사국들에 한하기는 하지만 이에 따라, 유럽특허권자 및 출원자들은 두 가지 분쟁수단을 가지게 되면서 특정 유럽특허에 대한 병행소송 즉, 이의신청 및 취소심판 관련 소송이 가능하게 되었다. 이처럼 병행소송이 두 국제사법기관에서 가능해짐에 따라, 유럽특허청 및 통합특허법원은 이들간 상반된 결정 등이 발생할 경우 문제가 발생할 수 있으므로, 이를 다루기 위한 여러 “법규정 및 정책적 수단”을 이용해 왔다.

대표적인 규정 (또는, 입법적 근거) 이 바로 통합특허법원협약 제33조(10)항 및 관련 규칙 제295조(a)항이다. 상기 판례에서 통합특허법원이 지속적으로 언급한 것처럼, 동 조항들에서는 특정 유럽특허가 유럽특허청 (또는, 국내법원) 에서 이의신청 대상일 때, 그리고 유럽특허청에서 관련 이의신청의 신속한 판결이 내려질 것으로 기대될 때, 통합특허법원으로 하여금 해당 취소심판 관련 소송을 중지할 수 있게끔 허가하고(may) 있다.

이러한 입법적 근거를 토대로, 통합특허법원은 유럽특허청과 관할의 경합에 관련된 상기 사건들에서 여러 관련 사안들을 다루어 왔는데 우선, 소송의 중지여부에 관련하여 동 법원이 공통적으로 채택한 입장 또는 원칙 및 이에 관련된 사안들을 정리해 보면, 가장 우선적인 원칙으로서 (상기 조항에서 규정되어 있는 것처럼) 유럽특허청에서 진행되고 있는 병행소송에서 결정이 신속하게 내려질 것이 예상되는 경우라면 해당 결정이 나올 때까지 자신에게 제기된 소송을 중지할 수 있으나, 동 협약과 규칙에서 “신속한 결정”에 대해 정의를 제공하고 있지 않기 때문에, 신속한 결정이 예상되는지 여부를 판단할 때 관련 사실 및 정황이 고려되어야 한다는 것이다. 특히, 이에 관련하여, 동 법원은 신속한 결정이란 해당 결정에 관련된 날짜가 정확하여 통합특허법원의 관련 결정보다 먼저 해당 결정이 내려질 것이 예상된다는 것을 의미한다는 점 및 유럽특허청의 결정이 반드시 종국적 성격을 가질 필요는 없으며 (항소가능한) 어떠한 결정이라도 포함된다는 점을 일부 사건들에서 확인함으로써, 신속한 결정이라는 문구의 “신속한”과 “결정”이라는 술어의 의미를 명확히 하였다. 이와 함께, ① 유럽특허청에서의 예상결정이 항소될 수 있다는 사실과 항소가 제기될 경우 상당한 시간이 걸릴 것이라는 점을 포함한 관련 정황과 사실 그리고, 양 당사자들의 이해와 주장이 고려되어 해당 취소신청 소송의 중지여부가 결정되어야 하며 특히, 항소의 기각(또는, 성공)가능성은 당해 사건에서의 소송중지를 결정하는 데 있어 관련 요소가 아니라는 점, ② 통합특허법원 취소신청 관련 소송의 주요 사안인 특정 특허가 유럽특허청 이의신청의 대상이라는 이유가 취소신청 관련 소송의 중지사유가 되지는 아니한다는 점, ③ 단지 유럽특허청이 이의신청 관련 소송이 신속히 진행될 수 있도록 허가했다는 사실만으로 통합특허법원이 취소신청 관련 소송을 중지하지는 아니하며, 그러한 소송절차의 촉진 (acceleration)만으로 유럽특허청 이의신청의 결정이 신속히 내려질 것이라고 기대되어질 수는 없다는 점 역시 소송의 중지여부를 판단하는 데 있어 관련 사안으로서 동 법원은 다수의 사건들에 걸쳐 확인하였다.

상기 공통적인 입장과 관련 사안들은 위 사건들의 여러 측면에서 다양한 방식으로 확인되어 왔다. 우선, *Astellas Institute for Regenerative Medicine v Healios K.K* 사건에서 특이한 점은 당해 사건에서 *Healios K.K* 및 *Osaka University*의 해당 취소신청 소송의 중지를 통한 소송비용을 줄이고자 하는 법익보다 *Astellas Institute for Regenerative Medicine*의 신속성 및 확실성에 관련된 법익이 크다고 판단하면서 통합특허법원의 특허집행을 보다 신속하게 한다는 목적을 강조했다라는 것이다. 이는 상기 규정에서 유럽특허청으로부터의 “신속한” 결정이 예정될 때만 취소소송을 중지할 수 있다고 언급한 것과 함께 통합특허법원은 신속한 판결을 내린다 특히, 최초 구두심리가 1년 이내에 개최되는 방식으로 진행되어야 한다는 입장과 상응한다고 볼 수 있을 것이다.

또한, *Edwards Lifesciences Corporation v Meril Life Sciences* 사건에서는 통합특허법원 노르딕-발틱지부가 유럽특허청 이의부의 결정이 신속히 내려지지 않을 것이라는 점만을 고려하여 침해소송의 중지요청을 거절한 것은 잘못되었으며, 이러한 점뿐만 아니라 양 당사자들의 이해, 이의신청 및 침해소송의 단계, 특정 특허가 취소될 가능성 등을 포함한 관련 정황 등을 고려하여 소송중지가 허가될 수 있는지 여부를 판단했어야 했다고 동 항소법원이 언급하면서 비록 유럽특허청의 신속한 결정여부가 중요한 판단기준이기는 하나 유일한 기준은 아니며 상기 원칙에서 언급한 것처럼 다양한 요소를 고려하여 취소소송의 중지여부가 결정되어야 한다는 동 법원의 입장을 보여주고 있다고 하겠다.

특히, *Carrier Corporation v BITZER Electronics A/S* 사건에서 유럽특허청 이의신청이 통합특허법원 취소신청 관련 소송보다 (유럽특허협약 당사국 숫자가 통합특허법원협약 당사국 숫자보다 많기 때문에) 영토적 측면에서 그리고 (당해 사건에서 이의신청은 해당 특허 전체에 대해 제기되었으나 취소소송은 제1청구항에만 제기되었기 때문에 이의 청구의 범위가 보다 넓으므로) 실제적 측면에서 넓은 범위를 포함하고 있다는 점이 주장되었는데 불구하고 결국 취소소송 중지요청이 기각되었다는 사실은 상기 주장이 통합특허법원의 입장에서 중요하게 고려되지 못했다는 점을 보여주고 있다고 할 수 있다.

마지막으로, 취소소송 중지요청이 유일하게 허가되었던 *NJOY Netherlands B.V. v Juul Labs International, Inc.* 사건에서 통합특허법원이 상기 언급한 것처럼 ① 유럽특허청 항소위원회 결정이 내려지는 시기에 통합특허법원 항소법원의 구두심리가 예상된다는 점, ② 그 외 다른 침해소송 등이 계류 중이지 않다는 점, ③ 통합특허법원 항소법원의 소송이 신속히 진행되어야 하는 것이 주요 이해인 *Juul Labs International, Inc.*가 취소신청 소송의 중지를 요청했으며 양 당사자가 모두 소송의 중지에 동의했다는 점 등을 근거로 소송중지요청을 수락했다는 점을 고려한다면, 유럽특허청과 통합특허법원의 구두심리 및 결정시기와 함께 특히, 소송을 신속히 끝내야 하는 당사자가 취소소송 중지를 요청했다는 사실과 양 당사자들이 모두 소송중지에 동의했다는 사실이 해당 결정에 중요한 역할을 했다고 볼 수 있다. 즉, 당해 사건에서는 관련 결정 시기와 함께 양 당사자들의 이해 및 의사가 취소소송 중지요청이 수락되는 데 있어 중요한 역할을 한 것으로 보이기 때문에 향후 유럽특허권자 및 출원자들은 이러한 통합특허법원의 입장을 명심해야 할 것이다.

이와 같은 규정 및 원칙 그리고 통합특허법원의 다양한 입장들에 대한 분석을 토대로, 유럽특허청과 통합특허법원간 특정 유럽특허에 관련된 병행소송에서 가장 논란이 되는 점은 아마도 두 국제사법기관이 유럽특허의 유효성 및 그 범위에 관해 서로 다른 특허, 상충되는 결정을 내리는 경우에 어떻게 해당 사안이 다루어 질 것인지 일 것이다. 즉, 상기 논의한 것처럼, 통합특허법원은 유럽특허청과의 병행소송 문제를 다루기 위해 소송의 중지 여부 결정에 관한 여러 기준을 수립해 왔으나, 상기 사건들에서도 확인되는 것처럼, 다수의 사건에서 동 법원은 소송의

중지를 허가하지 않았으며 이에 따라, 향후 유럽특허청과 통합특허법원간 동일한 특허에 대한 유효성 및 그 범위에 관한 서로 다른 특허, 상충되는 결정이 내려지는 경우가 발생할 수 있고 따라서, 해당 사안이 어떻게 다루어져야 할 것인지는 매우 중요한 문제라고 할 수 있을 것이다.

우선, 이에 대해, 통합특허법원은 Carrier Corporation v BITZER Electronics A/S 사건에서 “만약 특정 특허에 대해 ‘통합특허법원 또는 유럽특허청 중 한 기관이 해당 특허를 지지하고 다른 한 쪽이 해당 특허를 취소했을 경우 해당 특허를 취소한 결정이 우선한다 (Where one body upholds the patent and the other revokes it, the latter decision will prevail).’”는 점과 함께 만약 해당 결정들을 서로 상충하게 하고자 한다면 해당 특허에 대해 늦게 결정을 내리는 기관이 먼저 결정을 내리는 기관의 결정을 고려하면 되는 것이라는 점”을 지적한 바 있다.

이러한 법원의 입장과 함께, 유럽특허협약의 당사국 수가 통합특허법원협약의 당사국 수보다 많다는 점을 고려한다면, ① 만약 유럽특허청이 특정 특허를 취소하고 통합특허법원이 이를 지지한 경우라면 해당 특허는 통합특허법원협약 당사국들을 포함한 모든 유럽특허협약 당사국에서 취소가 된다고 할 수 있을 것이며, ② 반대로, 통합특허법원이 특정 특허를 취소하고 유럽특허청이 이를 지지한 경우라면 통합특허법원협약 당사국들 내에서는 해당 특허가 취소될 것이나 유럽특허협약 당사국들이나 통합특허법원협약 당사국이 아닌 국가들에서는 해당 특허가 유효하게 유지될 수 있을 것이다.⁷³⁾

그러나, 만약 유럽특허청과 통합특허법원이 특정 유럽특허를 서로 다른 범위로 유지시킬 경우라면 유럽특허협약 당사국이지만 통합특허법원협약의 당사국이 아닌 국가들에서는 유럽특허청이 판단한 형태로 해당 특허가 유지될 것이며, (유럽특허협약 당사국이면서) 통합특허협약 당사국들의 경우에는 해당 특허는 유럽특허청과 통합특허법원이 규정한 모든 제한요건들이 적용된 형태로 지지될 것이다.⁷⁴⁾

이는 유럽특허체제에서 두 사법기관의 다른 판단에 의한 분열이 발생할 수 있다는 점을 보여주고 있기 때문에 유럽특허권자 및 이익을 제기하고자 하는 자들은 이를 고려하여 적절한 전략을 수립해야 할 것이다. 특히, 비록 상기 NJOY Netherlands B.V. v Juul Labs International, Inc. 사건에서는 주요 쟁점이 되지 않았으나, NJOY Netherlands B.V. 와 Juul Labs International, Inc. 가 분쟁당사자였던 다른 사건에서는, 989특허 (특허번호: EP 3 504 989)에 대해 유럽특허청이 수정된 형태로 해당 특허를 유지하는 결정을 내렸으며 해당 결정은 동시에 진행되고 있었던 통합특허법원의 소송 초기 단계에 발생했기 때문에 통합특허법원은 (유럽특허청이 유지한다고 결정한) 동일한 형태로 해당 특허를 지지한다고 결정하였는데, 이는 통합특허법원과 유럽특허청의 상충하는 결정을 내리기 위한 경향을 보여준다고 할 수 있을 것이다.⁷⁵⁾

요컨대, 이처럼 통합특허법원은 유럽특허청과의 특정 특허의 결정에 대해 상응할 수 있도록 노력도 하고 있으나 다수의 다른 사건들에서 통합특허법원이 소송을 중지하지 않았다는 사실은 통합특허법원이 신속한 결정을 내리기 위해 독자적으로 재판을 진행한다는 경향도 보여주고 있기 때문에, 양 사법기관에서 이의청구와 취소신청 관련 소송을 동시에 진행하는 경우에 유럽특허권자들은 소송제기 시기 등을 고려하여 신중히 판단해야 할 것이다.⁷⁶⁾

73) Tobias Wuttke & Sabrina Hütt, “UPC Fact Check – success rates, revocation rates & grounds for revocation”, Bardehle, <<https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/upc-fact-check-success-rates-revocation-rates-grounds-for-revocation>>, 작성일: 2025. 9. 11.

74) Ibid.

75) Ronny Amirsehhi, “UPC vs. EPO Oppositions: Lessons from Recent UPC Case Law”, IPWatchdog, <<https://ipwatchdog.com/2025/04/13/upc-vs-epo-oppositions-lessons-from-recent-upc-case-law/>>, 작성일: 2025. 4. 13.

76) Lucy Coe, supra note 22.

4.2. 관련 통합특허법원 판결에서의 국제법상 예양의 구현

상기 예양에 대한 논의에서 언급한 것처럼, 국제재판소들은 예양이라는 개념을 다양한 목적 또는 근거로서 인용해 왔으며, 주로 각 국가들이 서로간의 권한 및 역할에 대해 서로 존중하고 이에 대해 부적절하게 침해하지 않는다는 측면에서 다른 국가들의 규제권한을 인정 및 존중하기 위한 수단으로서 또는 다수의 국내법원 또는 국제재판소에 동일한 사건이 제기되었을 경우 병행소송 사안을 다루기 위한 목적으로 언급되었다. 즉, 상기 언급한 것처럼 Loewen 사건에서 국제투자중재재판소는 “예양은 ‘한 국가는 다른 국가가 자신의 내정(internal commerce)을 다루는 방식에 대해 간섭하지 않는다.’는 사실로부터 귀결된다.”고 언급한 바 있으며, Southern Pacific Properties 사건에서 국제투자중재재판소는 (국내에서 소송이 중단되고 있었기 때문에) 해당 소송의 중단을 결정하면서 그 이유로서 국제사법시스템의 보호 및 예양을 제시하였다. 또한, MOX Plant 사건에서 중재재판소는 유럽사법재판소의 해당 소송개입이 명백해짐에 따른 소송중단을 정당화하기 위해 사법기관들간 상호존중 및 예양이 고려되어야 한다고 언급하였으며, Caribbean Bank Ltd. v. Gov’t Belize 사건에서 국제투자중재재판소는 국내법원과의 병행소송 사안에 대해 Belize 정부의 “병행소송이 진행되고 있는 경우 중재재판소는 ‘예양’을 고려하여 자신의 관할권 행사를 중지해야 한다.”는 주장을 받아들였다.

상기 예양에 관련된 판례에서 국제재판소들이 언급했던 것처럼 “예양”을 고려하여 “다른 국가의 권한을 인정하고 존중하며” 이와 함께, “병행소송을 피하고 관할의 경합 문제를 적절히 해결하여 국제사법시스템을 보호”한다는 입장은 각 국제재판소의 고유한 권한을 존중하고 특정 동일한 유럽특허에 대한 상반된 결정을 피하여 유럽특허체제시스템의 적절한 운영 및 보호하고자 하는 입장과, 동일 또는 최소한 매우 유사하다고 볼 수 있을 것이다. 즉, 예양이 통합특허법원의 유럽특허청과 병행소송 및 관할의 경합을 다루기 위한 관련 판례에서도 (상기 예양에 관련된 국제재판소들의 판례에서 확인되는 방식으로) “구현”되고 있는 것이다. 이러한 상기 판례에서의 예양의 구현은 입법적·사법적 측면에서 관련 여러 사안에 걸쳐 다양한 방식으로 나타나고 있다.

가장 대표적으로 통합특허법원협약 제33조(10)항에서는 특정 유럽특허가 유럽특허청에서 이의신청 대상일 때 통합특허법원이 해당 동일한 특허에 대한 취소신청 관련 소송을 중지할 수 있다고 규정하고 있으며, 이러한 규정을 둔 근거 중 하나는 두 사법기관간 상반된 결정을 피하고 유럽특허체제의 안정성을 도모하고자 하는 것도 있을 것이나, 두 사법기관간 권한의 존중 역시 해당된다고 할 수 있을 것이다. 즉, 본 논문의 제1장에서 논의한 바와 같이, 통합특허법원이 설립되기 이전에는 유럽특허에 대한 허가 및 이의신청에 관한 주요 기관으로 유럽특허청이 유일하였으며 통합특허법원이 설립된 이후에도 유럽특허의 허가에 대해서는 유럽특허청이 독점적인 권한을 가지고 있다. 비록 유럽특허의 무효여부에 대해서는 통합특허법원과 유럽특허청이 모두 권한을 가지고 있으나, 유럽특허청이 유럽특허에 대한 권리를 발생시키는 주요 시작점이라는 점을 고려하여, 유럽특허청에서 병행소송이 진행되고 있는 경우, 통합특허법원은 유럽특허청의 유럽특허에 대한 권한을 고려 또는 존중하여 소송을 중지할 수 있다는 규정을 두고 있는 것이다. 이는 통합특허법원이 유럽특허청의 유럽특허체제 운영에 대한 권한을 존중하고 있다는 점을 보여주고 있으며 이러한 입장의 근거에는 예양이 있다고 할 수 있을 것이다.

이처럼 예양에 근거한 상기 조항에 따른 소송의 중지는 관련 모든 사건들에서 통합특허법원에 의해 다루어졌으나, 상기 논의에서 확인되는 것처럼 소송의 중지는 대부분의 사건에서 허가되지 않았는데, 가장 중요한 이유는 통합특허법원에서의 소송이 신속하게 진행되어야 하기 때문이었다. 즉, 유럽특허청의 “신속한” 결정이 예상될 때에만 해당 소송의 중지가 허가된다고 명

시함으로써 상기 조항에서는 통합특허법원의 신속한 분쟁해결이라는 목적 역시 간과하지 않았으며 이러한 이유 때문에 상기 사건들에서도 소송의 중지가 허가되지 않았던 것이다. 특히, Carrier Corporation v BITZER Electronics A/S 사건에서 통합특허법원은 최초 구두심리가 1년 이내에 개최되는 방식으로 진행되어야 하며 이러한 목적에 따라 사건 운영이 이루어져야 한다고 명시하면서 신속한 소송의 진행이 통합특허법원은 주요 목적이라는 점과 함께, 이에 관련하여 유럽특허청에서 소송절차가 촉진되었다는 사실만으로 통합특허법원에서 소송이 무조건적으로 중지될 수 없다고 확인하면서 이러한 신속한 소송의 진행이라는 사안의 중요성을 다시 한 번 확인한 바 있다. 이는 유럽특허청의 권한을 존중하고 이에 따른 상충되는 결정을 방지하기 위한 상기 입장에 신속한 소송진행이라는 통합특허법원 고유한 입장을 혼합 또는 조건을 추가함으로써 다소 “제한적인” 형태의 예양이 구현되고 있다고 볼 수 있을 것이다.

그러나, “신속한 결정”에 대한 정의가 동 조항에서 제시되지 않았기 때문에 “신속한”의 의미에 대해 통합특허법원은 자신의 결정보다 유럽특허청의 결정이 먼저 내려질 것이 예상된다는 것을 의미한다는 점을 지적하면서 특히, Astellas Institute for Regenerative Medicine v Healios K.K 사건 및 Edwards Lifesciences Corporation v Meril Life Sciences 사건에서 해당 결정이 반드시 종국적이어야 하거나 또는 항소의 기각 또는 성공가능성은 소송중지를 결정하는 데 있어 관련 요소가 아니라고 언급하면서 신속한 결정이라는 기준의 적용을 과도하게 어렵지 않게 하였다. 즉, 비록 “신속한”이라는 술어에 대해서는 통합특허법원의 신속한 진행이라는 목적 때문에 (예양에 근거한) 소송의 중지 허가여부를 다소 제한하였으나 “결정”이라는 술어에 대해서는 종국적 성격 또는 항소가능성 등을 그 요건으로 배척함으로써 보다 “완화적인” 예양의 존중에 가까운 입장 역시 통합특허법원이 채택하고 있다는 점을 보여주고 있다는 것이다.

이와 함께, 상기 언급한 것처럼 통합특허법원은 NJOY Netherlands B.V v Juul Labs International Inc. 사건에서 양 당사자가 모두 동의했을 경우 취소소송의 중지를 허락한 바 있는데 해당 사건에서의 취소소송의 중지요청 수락은 양 당사자들의 견해를 중요하게 고려했다는 점도 시사해 주고 있지만 이와 함께, 이러한 조건이 충족될 경우 소송중지가 허가될 수 있다고 판단함으로써 (당사자의 견해와 함께) 예양 역시 존중하고자 하는 통합특허법원의 입장을 보여주고 있다고 할 수 있을 것이다.

마지막으로, NJOY Netherlands B.V v Juul Labs International Inc. 간 또 다른 사건에서 통합특허법원은 989특허에 대한 유럽특허청의 결정을 지지한다고 판단하였는데, 이러한 입장 역시 통합특허법원이 유럽특허청과의 상충되는 결정을 피하고 유럽특허체제의 안정성을 보호하면서 예양을 존중한다는 입장을 보여주고 있는 적절한 사례라고 할 수 있을 것이다. 특히, Astellas Institute for Regenerative Medicine v Healios K.K 사건에서 통합특허법원이 유럽특허청 이의부에 구두심리에 관한 서면결정이 2024년 5월 24일 이전까지 내려질 수 있도록 요청해 보겠다고 언급했다는 점 역시 상충되는 결정을 피하기 위한 동 법원의 노력 즉, (예양에 근거한) 두 기관들 사이의 소통을 보여주고 있다고 할 수 있을 것이다.

요컨대, 상기 사건들은 국제지식재산권법 특히, 유럽특허법체제에서도 예양이라는 개념이 관할의 경합이라는 사안을 다루기 위해 제한적인 방식 또는 완화적인 방식으로 구현되고 있으며, 이는 본 논문의 제2장에서 논의하였던 예양이라는 개념이 상기 언급했던 다른 국제재판소들의 판례와 마찬가지로 해당 법체제의 규범적 근거(normative foundation)로서 (또는, 그들 중 하나로써) 역할을 하고 있다는 점을 보여주고 있다고 할 수 있을 것이다.

5. 결론

이제까지 본 논문에서는 국제법상 예양의 개념과 함께 관련 국제재판소들의 관행에 대한 개관을 토대로, 통합특허법원의 유럽특허청과의 관할권 경합 또는 중복에 관련된 다양한 사안들에 관한 판결에 대해 살펴보고, 해당 판결들이 시사해 주는 점에 대해 알아본 뒤, 해당 판례를 토대로 국제법상 예양이 어떻게 구현되었는지에 대해 알아보았다.

상기 논의한 것처럼, 유럽특허청과의 병행소송 또는 관할의 경합으로 발생할 수 있는 상반된 결정과 같은 문제를 해결하기 위해, 통합특허법원협약은 유럽특허청으로부터 신속한 결정이 예상될 경우 소송의 중지를 명령할 수 있다고 규정하고 있으며, 관련 사건들을 통해 해당 신속한 결정을 어떻게 해석해야 하는지에 대해 여러 판단을 내려왔다. 즉, 상기 논의한 것처럼, 유럽특허체제의 적절한 집행 및 보호를 위해 소송중지를 허가했다는 측면에서는 보다 적극적으로 예양의 개념을 수용하고 있는 입장을 보였으나, 유럽특허청으로부터의 신속한 결정이 예상될 경우에만 허가했다는 측면에서는 예양을 수용하는 데 있어 다소 제한적인 입장도 채택하고 있다는 점이 확인되었다. 이와 함께, 해당 결정이 반드시 종국적일 필요는 없으며 항소의 기각 및 성공가능성이 소송중지를 결정하는 데 있어 관련 요소가 아니라는 점을 통합특허법원이 지적함으로써, 소송중지 결정이 지나치게 어렵지 않도록 하였고 특히, NJOY v Juul 사건에서 양 당사자들이 동의했다는 점에 주목하면서 소송중지를 허가했다는 점은 예양을 수용하는 데 있어 보다 완화된 입장을 보여주고 있다고 할 수 있을 것이다. 결국, 이러한 통합특허법원 사건들은 (다른 국제재판소들의 관련 사건들과 함께) 국제지식재산권법 특히, 유럽특허법체제에서도 예양이라는 개념이 관할의 경합이라는 사안을 다루기 위해 제한적 또는 완화적으로 구현되고 있으며, 이는 예양이라는 개념이 상기 언급했던 다른 국제재판소들의 판례와 마찬가지로 해당 법체제의 규범적 근거(normative foundation)로서 (또는, 그들 중 하나로서) 역할을 하고 있다는 점을 보여주고 있다고 할 수 있을 것이다.

참고문헌

단행본(서양)

- Gerald J. Postema, "Custom in International Law: A Normative Practice Account", Edit. by Amanda Perreau-Saussine & James Bernard Murphy, *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007.
- Harold Hongju Koh, *Transnational Litigation in United States Courts*, Foundation Press, 2008.
- Lawrence Collins, "Comity in Modern Private International Law", Edit. by James Fawcett, *Reform and Development of Private International Law: Essays in Honour of Sir Peter North*, Oxford University Press, 2002.

학술지(서양)

- Joel R. Paul, "Comity in International Law", *Harvard International Law Journal*, Vol.32 No.1(1991).
- Joel R. Paul, "The Transformation of International Comity", *Law and Contemporary Problems*, Vol.71 No.3(2008).
- Thomas Schultz & Niccolò Ridi, "Comity and International Courts and Tribunals", *Cornell International Law Journal*, Vol.50 No.3(2017).

판례

- British Caribbean Bank Limited (Turks & Caicos) v. Gov't of Belize, PCA Case Repository No. 2010-18 (Perm. Ct. Arb. 2014).
- CCL v. Kazakhstan, SCC Case No. 122/2001, 1 SIAR 123, Jurisdictional Award (Jan. 1, 2003).
- Fisheries Jurisdiction (U.K. v. Ice.), Separate Opinion of Judge Dillard, 1974 I.C.J. 3 (July 25).
- Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. It.), Judgment, 2012 I.C.J. 99 (Feb. 3).
- Loewen Group Inc. v. United States, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Award (June 26, 2003).
- MOX Plant Case (Ir. v. U.K.), (Order No. 3) (Perm. Ct. Arb. June 24, 2003).
- Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID Case No. ARB/02/7, Separate Opinion and Statement of Dissent by Omar Nabulsi (June 5, 2007).
- Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/84/3 (Nov. 1985).
- The Court of Appeal of the Unified Patent Court, Order, UPC_CoA_22/2024, 2024.05.28.
- The Court of Appeal of the Unified Patent Court, Order, UPC_CoA_237/2025, 2025.04.28.
- The Court of Appeal of the Unified Patent Court, Order, UPC_CoA_511/2024, 2024.11.21.
- The Court of First Instance of the Unified Patent Court (Central Division, Munich Section), Order, UPC_CFI_80/2023, 2023.11.20.
- The Court of First Instance of the Unified Patent Court, Procedural Order, UPC_CFI_361/2023, 2024.04.25.
- The Court of First Instance of the Unified Patent Court, Procedural Order, UPC_CFI_380/2023, 2024.12.11.

인터넷 자료

- 네이버, "예양", 네이버 국어사전, <<https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/aa924cc4356e481b85e448e4487e7765>>, 검색일: 2026. 6. 17.
- European Patent Office, "Information from the EPO: Notice from the European Patent Office dated 7 November 2023 concerning accelerated processing of oppositions where an infringement or revocation action has been instituted before the Unified Patent Court or a national court

- or competent authority of a contracting state”, European Patent Office, <<https://www.epo.org/en/legal/attachments/official-journal/2023/11/a99/2023-a99.pdf>>, 검색일: 2026. 6. 5.
- Jörn Axel Kämmerer, “Comity”, Oxford Public International Law, <<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e691>>, 검색일: 2026. 6. 5.
- Lucy Coe, “UPC Weekly - Using parallel UPC and EPO proceedings as a strategic tool”, Mewburn Ellis, <<https://www.mewburn.com/news-insights/upc-weekly-using-parallel-upc-and-epo-proceedings-as-a-strategic-tool>>, 작성일: 2025. 6. 2.
- Ronny Amirsehhi, “UPC vs. EPO Oppositions: Lessons from Recent UPC Case Law”, IPWatchdog, <<https://ipwatchdog.com/2025/04/13/upc-vs-epo-oppositions-lessons-from-recent-upc-case-law/>>, 작성일: 2025. 4. 13.
- Tobias Wuttke & Sabrina Hütt, “UPC Fact Check - success rates, revocation rates & grounds for revocation”, Bardehle, <<https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/upc-fact-check-success-rates-revocation-rates-grounds-for-revocation>>, 작성일: 2025. 9. 11.