



저작자표시-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#) 

법학석사학위논문

표준필수특허문제에 대한 판단기준의 연구

- 미국특허소송을 중심으로 -

2014년 2월

서울대학교 대학원

법과대학원 지식재산전공

장 지 훈

표준필수특허문제에 대한 판단기준의 연구

- 미국특허소송을 중심으로 -

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사학위논문으로 제출함

2014 년 2 월

서울대학교 대학원

법과대학원 지식재산전공

장 지 훈

장 지 훈의 석사학위논문을 인준함

2014 년 2 월

위 원 장

차俊錫

(인)

부 위 원 장

권영준

(인)

위 원

정상조

(인)



국 문 초 록

표준필수특허문제에 대한 판단기준의 연구

- 미국특허소송을 중심으로 -

장 지 훈
법과대학원 지식재산전공
서울대학교

표준필수특허를 둘러싼 FRAND 제약의 의미, 합리적 라이선스율, FRAND 제약 회피 시도에 대한 적절한 판단 기준의 부재는 불필요한 분쟁을 야기할 수 있으며, 표준화에 기여한 연구개발에 대한 정당한 대가를 받는 것을 저해할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 표준필수특허와 관련된 문제들에 대한 해결방안 또는 판단기준을 제시하고자 하였다.

FRAND 제약이 부가된 표준필수특허에 기반한 금지청구는 법률 규정상의 문제, 형평법 적용의 문제, 정책상의 문제, 계약상의 문제 등이 복합적으로 제기될 수 있으나, 이러한 문제는 SDO와 회원사간의 규정을 명확히 함으로써 해결될 수 있을 것이다. 이를 위한 한 방법으로서 SDO가 FRAND 합의 시 추후 공정한 제3자에 의해 평가된 FRAND 라이선스율을 잠재적 라이선시가 거부하는 경우에 한하여 침해금지청구를 하겠다는 점을 명확히 요구한다면, 이와 같은 절차를 거친 표준필수특허 보유자의 금지청구 허용에 문제 없게 되고, 반대로 이와 같은 절차를 거치지 않고 금지청구를 구하는 특허권자에 대해 라이선스는 계약 위반에 따른 책임을 구할 수 있을 것이다.

FRAND 로열티율은 다양한 기준들의 장점을 결합시키고, 표준필수특허의 특수성을 고려하여 제안된 수정된 Georgia-Pacific 요소에 의해 산정되는 것이 바람직할 것이다. 다만, 이러한 기준의 효율성을 높이기 위해서는 비교 대상이 되는 라이선스 선례에 대한 정보 확보 노력과, 로열

티 축적 등의 고려를 용이하게 하기 위해 SDO들이 표준필수성에 대한 판단에 의해 제공되는 필수특허에 대한 데이터 제공도 논의될 필요가 있다.

선언의무에 대한 SDO별 규정에는 차이가 있으나, SDO가 표준 제정 시 대체 가능한 기술에 대한 고려 기회를 가지기 위해서는 최소한 기고 기반 필수특허에 대한 정보를 기고문 제출시 공개할 것을 의무화할 것을 제안한다. 선언의무는 FRAND 합의를 유도하기 위한 수단성을 가지지만, 위와 같은 명확하게 규정된 공개의무를 위반한 필수특허권자에 대한 제제 조치도 필요하다고 본다.

최근 NPE들의 부당한 FRAND 제약 회피 시도를 방지하기 위해 표준필수성에 대한 경계 영역을 명확히 규정하는 것이 요구된다. 또한, 현재 규정에 따른 경계 영역의 설정을 용이하게 우회할 수 있기 때문에 이에 따른 규정을 제안하였다.

위에서 살펴본 바와 같이 표준 필수성, FRAND 합의의 의미, 선언의무 위반의 기준 등에 대한 명확화는 표준화를 통한 시장을 활성화하는데 의의를 가진다.

주요어 : 표준특허, FRAND, 금지청구, 선언의무, 합리적 로열티

학 번 : 2010-21402

표준필수특허문제에 대한 판단기준의 연구

- 미국특허소송을 중심으로 -

I. 서론	4
II. FRAND 제약과 금지청구 가부에 대한 판단기준	8
1. 개괄	8
2. 미국 연방법원	10
(1) Apple v. Motorola 사건 (북부 일리노이 연방지방법원).....	12
(2) Microsoft v. Motorola 사건 (서부 워싱턴주 연방지방법원).....	13
(3) Apple v. Motorola (서부 위스콘신 연방지방법원)	14
(4) 검토	15
3. 미국 ITC	18
(1) The '745 Investigation (Complainant: Motorola; Respondent: Apple).....	19
(2) The '794 Investigation (Complainant: Samsung; Respondent: Apple).....	20
(3) 검토	24
4. 미국 연방법원과 미국 ITC 의 비교	26
5. 한국의 경우	27
6. 금지청구 가부 문제에 대한 해결방법 모색.....	32
III. FRAND 로열티율 기준에 대한 고찰.....	34
1. 비차별적 라이선스.....	35
(1) Qualcomm 사건.....	35
(2) 다양한 차별화 요인에 대한 검토.....	36
2. 합리적 로열티율	37
(1) 다양한 로열티율 산정 방식	38

(2) 미국 특허법 규정상 합리적 로열티의 산정 방식	40
A. 가상적 협상	41
B. Georgia-Pacific 요소	42
(3) FRAND 로열티율 산정 방식	50
A. 수정된 Georgia-Pacific 요소의 소개	50
B. 간단한 협상 방식 제안에 대한 소개	56
(4) 검토	58
IV. FRAND 제약 회피 문제 및 이에 대한 기준	62
1. 선언의무 위반 문제.....	62
(1) 선언의무 위반에 대한 사례 소개.....	64
A. Rambus 사례	64
B. Qualcomm 사례	67
C. Samsung 사례	69
(2) 선언의무 위반의 효과	69
(3) 공통요소와 판단기준에 대한 고찰	71
A. 선언의무에 대한 SDO 별 요구사항	72
B. 표준화 과정 및 선언시점에 대한 고찰	78
(4) 지연된 FRAND 선언 문제 (선언의무의 수단성).....	85
2. 표준 필수성 부정문제	87
(1) 개괄 (Innovatio 사례 소개).....	87
(2) 표준필수성/특허침해/FRAND 선언사실의 구분	91
(3) 경계 영역에 대한 판단 기준의 고찰	96
A. 기술적 필수성/상업적 필수성	96
B. Enabling Technology 개념의 일반화 가부	98

(4) FRAND 제약 회피 시도에 대한 추가적 고찰 및 판단기준의 제안	100
V. 결론	104
참조문헌	107

I. 서론

최근 삼성전자와 애플사간의 특허소송에서 삼성전자가 활용한 통신표준필수특허들에 대한 FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 제약 등이 언론에 소개되면서, 대중들에게도 표준특허의 중요성과 그 활용상 제약에 대한 논의는 친숙한 주제가 되었다. 또한, LTE (Long Term Evolution)를 중심으로 하는 4G 이동통신기술이 상용화되고, 이에 따른 경제적 가치가 증가함에 따라 발생하는 주요 제조업체간의 특허전쟁에서 표준기술에 필수적으로 이용되어야 하는 특허들의 활용과 이에 대한 제한이 주요 쟁점이 될 수밖에 없다.

다만, FRAND 제약의 의미에 대한 구체적인 정의 자체의 정립이 어렵고, 전문가들마다 의견을 달리하는 부분이 많기 때문에 많은 언론보도들이 오류를 가지고, 잘못된 정보를 전달하기도 한다. 표준필수특허에 대한 FRAND 합의에서 어떠한 조건이 공정하고 합리적인 것이며, 어떤 경우 차별적인 라이선스라고 할 수 있을지, FRAND 제약을 받는 특허에 기반한 침해금지청구(Injunctive Relief)가 가능한지, 또한 FRAND 합의를 위반한 경우 어떠한 제약을 받는 것인지 등은 최근 표준필수특허가 활용되는 특허전쟁의 핵심쟁점이다. 이러한 사항들에 대해 다툼이 많은 이유는 이러한 사항들에 대해 모호성(模糊性)이 있기 때문이므로 상술한 바와 같은 언론 보도의 오류는 어떻게 보면 당연한 현상으로 볼 수 있다.

표준필수특허를 둘러싼 분쟁에서의 모호성은 상술한 FRAND 합의에만 있는 것이 아니다. 각 표준화기구(Standard Developing Organization; 이하 “SDO”라 한다)가 요구하는 공개의무 및 FRAND 선언 의무의 존재, 지연된 FRAND 선언이 표준필수특허 활용에 미치는 영향 등에 대해서도 많은 분쟁이 존재하며, 이러한 분쟁들에서 역시 명확한

판단 기준의 부재로 인하여 입증책임을 부담하는 당자가 입증에 성공하지 못하였다는 이유로 해당 쟁점에서의 주장이 받아들여지지 않는 경우가 많다¹.

아울러, 무엇이 표준필수특허인지 자체에 대해서도 모호성이 존재한다. 흔히, 해당 표준을 구현하기 위해 필수적으로 침해하게 되는 특허를 표준필수특허(SEP: Standard Essential Patent)라고 정의한다. 일견 명확해 보이는 이 개념 역시 그 경계 영역(Gray Zone)을 확정하는데 있어서는 추가적인 기준이 필요하다. 최근 Innovatio 사례²는 이러한 경계 영역에서 일부 구성들은 표준문서에 그대로 읽히는 반면 다른 일부 구성은 표준문서에서 근거를 찾을 수 없으나 실제 표준구현 관점에서 필요한 경우 표준필수성을 판단하는 기준에 대해 좋은 선례가 될 수 있을 것이다. 다만, 표준필수특허 활용에 따른 경제적 가치의 증가는 다양한 특허기반 비즈니스를 구상하는 특허권자(예를 들어, NPE (Non Practicing Entity))들이 표준필수특허 활용에 대한 FRAND 제약을 회피하고 하는 노력을 이끌 수 있으며, 이에 따라 조금 더 구체적으로 표준필수특허의 경계 영역에 대한 결정 기준을 적립하는 것이 필요할 것이다.

본 연구는 표준필수특허와 관련된 상술한 모호성을 해결하려는 작은 노력의 일환일 수 있다. 모호성의 존재는 불필요한 분쟁을 야기하여 궁극적으로 산업발전을 저해할 수 있다. 아울러, 표준필수특허를 둘러싼 모호성은 잘못된 전략 수립으로 인하여 연구개발의 효율적인 성과창출을 저해할 수 있다. 다만, 상술한 문제들에 대한 모호성은 큰 경제적

¹ 표준필수특허에 기반한 특허침해소송에 있어서 선언의무 위반은 피고의 항변 사유가 되어 피고가 입증책임을 부담하며, Qualcomm 사례와 같이 임직원들이 이러한 의무의 존재를 알고 고의적으로 위반한 사실을 입증할 증거 등이 발견되는 예외적인 경우를 제외하고는 상술한 피고의 항변이 받아들여진 예는 극히 드물다.

² In re INNOVATIO IP VENTURES, LLC, PATENT LITIGATION, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308

가치를 가지는 분야에서 다양한 이해관계가 상충하는 결과 발생한 것이기 때문에, 법리적 고찰뿐만 아니라 표준화의 과정에 따라 각 주체들의 다양한 이해관계에 대한 고찰 역시 필요할 것이다.

이를 위해 본 연구의 제2장에서는 **FRAND** 조항에 따른 제약을 구체적으로 다루어 본다. **FRAND** 제약을 받는 특허에 기반한 금지청구의 가부에 대해 최근 미국 연방법원의 입장과 **ITC(International Trade Committee)**에 차이를 보였으며, 최근 오바마 행정부의 거부권 행사³로 논란이 되는 부분이다. 또한, 이와 같은 논의를 한국법제와 비교해 봄으로써 각 제도 상 판단기준에 대해 고찰해 보고자 한다.

다음으로 제3장에서는 **FRAND** 조건의 가장 핵심적인 문제인 무엇이 합리적이고 비차별적인 로열티율인지에 대해 관련 사례들과 확립된 법리들을 살펴보고, 이들에 대해 추가적으로 고찰하여 보고자 한다.

다음으로 제4장에서는 표준필수특허에 대한 상술한 **FRAND** 제약을 회피하고자 하는 시도와 이에 대한 판단기준에 대해 다루어 본다. 표준화에 따른 장점과 특정 표준필수특허권자의 홀드-업 위협을 조율하기 위해 대부분의 **SDO**들은 회원사들에게 표준필수특허보유 사실에 대해 공개 그리고 **FRAND** 조건하에 라이선스를 제공할겠다는 선언의무를 부가하고 있다. 선언의무의 부가는 각 **SDO**별 정책에 따라 차이를 가질 수 있기 때문에, 미국 특허소송에서의 선언의무 위반 사례와 함께 각 **SDO**의 정책 문서에 대한 분석을 선행하기로 한다. 다만, 각 **SDO**들은 표준필수특허의 공개 시점 또는 “적절한 시기에(in a timely manner)”에 대하여 명확한 기준을 제시하고 있지 않는 경향을 가지며, 이로 인하여 의도적인 늦은 공개까지도 선언의무 위반에 해당함을 입증하는 것이 매우 어려운 문제가 있다. 따라서, 본 연구에서는 표준화 진행 과정 및 특허출원에 대한 심사 과정에 대해

³ ITC가 애플이 삼성전자의 2건의 통신표준특허침해를 이유로 수입금지처분을 내린 데 대해 오바마 행정부는 2013.8.3일자 서신을 통해 공익상의 이유로 거부권을 행사하였다.

고찰하여, 유형별로 적절한 공개시점에 대한 기준을 제안하고자 한다.

아울러, 상술한 바와 같은 FRAND 제약 회피 시도의 일환으로서 원고가 오히려 표준필수성을 부정하는 경우가 있으며, 이는 표준필수특허의 개념과 범위 자체에 있어서도 모호성이 있기 때문이다. SDO들은 해당표준화의 회원사들과 FRAND 합의를 이끌기 위해 표준필수특허의 범위에 대해 규정하고 있고, 표준필수성에 대한 판단은 이와 같은 각 표준화별로 표준문서의 구조 및 SDO들의 IPR 정책에 따라 달리 규정될 수 있다. 따라서, 각 SDO별 표준문서의 구조와 SDO들의 규정을 구체적으로 살펴보고, 이들로부터 모든 표준들에 공통적으로 적용될 수 있는 경계 영역에 대한 추가적인 판단 기준에 대해 고찰해 보고자 한다.

II. FRAND 제약과 금지청구 가부에 대한 판단기준

1. 개괄

기술표준이 사실상 표준이든, 법률상 표준이든 기술표준은 더 많은 사람들이 널리 사용할 때 그 가치가 커지는 경우가 많다. 흔히, 이러한 효과를 네트워크 효과로 지칭한다. 네트워크 효과는 상품이나 서비스의 이용자가 그 상품에 대한 가치(Value)를 다른 사람에게 전파하여 가치가 증가하는 현상을 일컫는다. 시장에서는 점점 더 많은 소비자가 상품을 이용할수록 소비자들이 그 상품에 두는 가치가 증가한다. 팩시밀리는 긍정적인 네트워크 외부효과의 고전적인 예이다. 즉, 더 많은 사람들이 팩시밀리를 소유하게 되면서, 어떤 한 사람의 다른 사람에 대한 팩시밀리의 가치가 증대된다. SDO에 의해 제정되는 기술표준의 경우 역시 더 많은 사람들이 해당기술을 사용할 때 해당 기술의 가치가 증대되는 경우가 일반적이다. 예를 들어, 특정 통신표준기술이 광범위하게 통신기기제조업자에 의해 실시되는 경우, 해당 표준기술에 부합하는 단말은 모든 통신 기기와 상호호환성을 가질 수 있어 그 가치가 증대되게 된다.

이에 반해 특허권은 기술 공개의 대가로 특허권자에게 일정 기간 배타권을 제공하는 것을 핵심으로 하고 있다. 즉, 해당 기술 개발을 위해 투자를 한 특허권자에게 일정 기간 배타권을 제공하지 않는 경우, 더 이상 연구개발을 위한 투자를 계속할 동기를 상실하기 때문이다. 이와 같은 특허권의 본질은 표준필수특허분야에서도 기본적으로 동일하게 적용되어야 할 것이다.

따라서, 상술한 기술표준의 공익성과 특허권자에 부여되는 배타권 사이의 조율을 위해 반독점법에 기반한 논의가 있어 왔다.

이러한 논의들은 일반적으로 반경쟁적인 행위를 통한 독점력의 취득이나 유지를 금지하는 미국 셔먼법의 제2조에 의하여 제시되는

경우가 많다⁴. 셔먼법 제2조 위반을 주장하는 당사자는 (1) 특허권자가 관련시장에서 독점력을 가지고 있고, (2) 반경쟁적인 방법으로 그러한 독점력을 획득하였거나 유지하고 있다는 점을 보여주어야 한다.

실무에서 회사가 산업표준에 대한 특허를 보유하고 있다는 단순한 사실은 그 자체로서 반독점법상 의미에서 시장지배력을 증명하지 못하고 있다. 이는 반독점법이 특허 받은 기술을 침해하지 않는 대체기술의 존재가능성을 인식하고 있기 때문이다⁵. 다만, 많은 표준설정기관들은 이와 같은 반독점법상 제한을 고려하여 특정인이 타인에게 “공정하고 합리적이고 비차별적인 조건(Fair, Rational and Non Discriminatory Term)” 즉, FRAND 조건하에 실시권을 부여할 것을 규정하고 있다. 즉, 표준특허를 가진 특허권자는 경쟁자가 합리적인 비용을 제공할 경우, 비합리적으로 경쟁자의 사업관계를 직접적으로 방해하려고 실시권 부여를 거부하는 것이 제한될 수 있다.

상술한 FRAND 조건과 관련하여 최근 FRAND 의무가 부가된 표준필수특허에 기반하여 금지청구(Injunctive Relief)가 가능한지 여부에 대해 큰 논의가 있다. 이에 대해 미 지방법원의 사례, 미 ITC 사례, 한국법원의 사례를 살펴보고 각각의 법리에 대해 고찰해 볼 필요가 있다. 이를 통해 본 연구에서는 표준필수특허에 기반한 금지청구 가부에 대한 바람직한 판단기준을 제시해 보고자 한다.

전통적으로, 세계 대부분의 국가의 특허침해소송에서 원고인 특허권자는 정당한 권원이 없는 침해자로부터 금전 배상뿐만 아니라 추가적인 침해를 금지하는 판결을 구할 수 있다. 다만, 최근 주요 사례들에서 FRAND 라이선스 제약이 부가된 표준필수특허에 기반한

⁴ 15 U.S.C. §2 (1994) 참조

⁵ Abbott Labs. v. Brennan, 952 F.2d 1346, 1354-55 (Fed. Cir. 1991).

침해금지청구의 적용을 부정하는 경향이 있다. 이와 같이 표준필수특허에 기반한 금지청구를 부정하는 견해에 따르면, 표준필수특허에 기반한 금지청구를 인정하는 경우, 해당 표준필수특허를 보유한 특허권자가 금지청구의 위협을 통해 너무 높은 로열티율을 요구할 수 있다고 주장한다. 이와 반대로 금지청구의 인정을 주장하는 견해에 따르면, FRAND 제약이 수반된 표준필수특허에 대해 일괄적으로 금지청구를 부정한다면, 표준필수특허의 상업적 가치를 부당하게 제한하는 것이라고 주장한다⁶. 이러한 논의에 대해 간단하게 결론 지우기는 어려우며, 세계 각지의 판결도 조금씩 다른 논리를 가지고 있다.

이에 대해 먼저 미국에서 미 연방법원의 사례들과 미 ITC 사례들을 각각 고찰하여 보고, 양자간의 차이점을 살펴본 후, 바람직한 판단기준에 대해 고찰해 보고자 한다. 그리고, 이러한 미국 사례들을 한국법원의 사례들과 비교하여 한-미간 법리상 차이에 대해 살펴보기로 한다.

2. 미 연방법원 (US Federal Court)

미국 특허침해 소송에서 연방법원은 법률상 구제수단인 금전배상뿐만 아니라 형평법상 구제수단인 금지처분을 할 수 있다. 형평법에 기반 금지청구는 전통적으로 형평법의 보충성 원칙에 따라 법률상 구제수단이 부적절한 경우에 한하여 보충적으로 적용될 수 있으며, 이에 따라 금전배상에 의해 손해가 회복될 수 있는 경우 형평법상 금지청구는 인정되지 않는다. 금전배상에 의해 손해가 회복될 수 없는 경우의 예로서 부동산과 같이 유일물에 대한 손해가 있는

⁶ Standards-Essential Patents and Injunctive Relief, Jonesday (April 2013)

경우가 있으며, 이는 유일물에 대한 손해는 해당 피해의 유일성으로 인하여 금전배상에 의해 회복될 수 없다고 보기 때문이다. 이와 같은 유일물 법리는 특허 침해에도 적용되어 왔으며, 따라서 특허침해가 있는 경우 과거 침해 사실에 대한 손해배상뿐만 아니라 사후적인 침해금지청구가 인정되어 왔다.

다만, *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 사건⁷에서 미 대법원은 특허침해소송에서의 무조건적 금지청구 인정을 부정하고, 원고가 금지청구가 인정되지 않을 경우 회복 불가능한 손해(irreparable harm)를 받게 됨을 입증할 것을 추가적으로 요구하여 다음과 같은 기준을 제시하였다.

원고는 (1) 회복 불가능한 손해를 받으며, (2) 금전적 배상과 같은 법률상 가능한 구제수단이 해당 손해를 보상하기에 적절치 않으며, (3) 형평법상 구제수단이 부정되는 경우 원고가 겪게 되는 곤란이 형평법상 구제수단이 인정되는 경우 피고가 겪게 되는 곤란에 비해 현저하며, (4) 영구 금지처분이 공익을 해하지 않음을 입증해야 한다.

([a] plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.)⁸

위 eBay 사건은 이후 NPE (Non-Practicing Entity)들이 특허침해소송에서 금지청구를 구하는 것을 제어하는 역할을

⁷ *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

⁸ *Id.*

수행하였다고 평가된다. 즉, 특허권자가 NPE인 경우 해당 특허기술을 실시하고 있지 않기 때문에, 일반적인 실시기업이 해당 제품 판매 감소, 해당 시장에서의 독점력 상실 등의 회복 불가능한 손해를 입지 않기 때문에 금전 배상으로도 충분히 손해를 보상받을 수 있기 때문이다.

또한, 위 eBay 사건의 금지청구 요건은 이후 후술하는 바와 같이 (a) FRAND 합의를 한 특허는 합리적 라이선스를 해당 특허의 대가로 인정한 특허이기 때문에 금전적 배상으로 충분히 손해를 보상받을 수 있는 경우라는 이유⁹, 또는 (b) FRAND 합의된 특허의 경우 특허침해로 인하여 금전배상을 통해 회복 불가능한 손해를 입는 경우가 아니라는 이유¹⁰로 표준필수특허에 기반한 침해금지청구 역시 제한하는 역할을 수행하고 있다.

이러한 견해는 표준필수특허를 둘러싼 최근 특허전쟁에서 다음과 같이 공통적으로 적용되고 있다.

(1) Apple v. Motorola 사건 (북부 일리노이 연방지방법원)¹¹

본 사건은 2010년 10월 Apple이 Motorola의 스마트폰 기기가 자신의 특허 3건을 침해한다고 침해소송을 제기하였고, 이에 대해 Motorola는 Apple의 스마트기기가 자신의 6건의 통신표준필수특허를 침해한다고 주장하며 맞섰던 사건이다.

본 사건에서 법원은 FRAND 협약은 로열티가 특허 라이선스의 적절한 보상임을 특허권자가 묵시적으로 인정한 것(“implicitly acknowledged that a royalty is an adequate compensation for a patent license”)으로 해석하였다¹². 이에 따라, 표준필수특허의 특허권자는 금지청구를 위한 eBay 요건들 중 상술한 바와 같은 “금전적 배상의

⁹ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill.)

¹⁰ Microsoft, Co., v. Motorola, Inc., No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. WA)

¹¹ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill.)

¹² Id.

부적절성”을 만족시키지 않고, FRAND 로열티가 적절한 구제수단을 제공하기 때문에 금지청구가 허용되지 않는다고 판시하였다.

이는 상술한 eBay 사건에서 특허침해에 대한 금지청구의 자동 인정을 부정한 것과 관련될 수 있다. 구체적으로, 보통법 체계에 따르는 미국에서 형평법은 전통적으로 법률상 적절한 제도가 없지만 이에 따르는 경우 형평에 맞지 않는 경우 법원의 재량에 따라 보충적으로 적용되는 것이고, 따라서 법률 규정에 따른 금전배상청구를 통해 특허권자가 적절한 배상을 받을 수 있고 이에 따른 결과가 형평에 어긋나지 않는 경우 형평법상 금지청구는 허용되지 않는다고 볼 수 있다. 이러한 견지에서 위 사건의 법원은 Motorola가 해당 표준기술의 구현자에게 FRAND 조건하에 라이선스를 제공하겠다고 합의하였기 때문에 Apple이 FRAND 라이선스율에 따른 금액을 금전적으로 배상하는 경우 Motorola는 손해를 보상받은 것이고, 이러한 결과가 형평에 어긋나지 않는다는 견해이다.

(2) Microsoft v. Motorola 사건 (서부 워싱턴주 연방지방법원)¹³

Microsoft는 Motorola를 상대로 Motorola의 IEEE 및 ITU 표준에 대해 필수성을 가지는 특허들에 대해 FRAND 라이선스를 가진다는 사실 및 적절한 로열티율에 대한 결정을 구하는 선언 판결을 구하였고, 이에 대해 Motorola는 Microsoft가 자신의 특허들을 침해한다고 맞선 사건이다.

금지청구와 관련하여, 법원은 역시 표준필수특허에 기반한 금지청구를 부정하면서, 그 이유로서 특허권자는 “표준 구현자에게 FRAND 요율에 따라 표준필수특허에 대해 언제든지 라이선스를 허용해야 하며, 이에 따라 특허권자는 회복 불가능한 손해를 입지 않았음(a patentee “has always been required to grant a license” to an implementer at FRAND royalty for its SEPs and the patentee has *never irreparably harmed*)”을

¹³ Microsoft, Co., v. Motorola, Inc., No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. WA)

그 근거로 들었다.¹⁴

미국법상 구제책(remedy) 법리에서 해당 침해행위로 인하여 회복할 수 없는 손해가 발생된다고 판단하여 금지청구가 인정된다면, 금지청구는 장래의 침해를 제거함으로써 추가적인 손해가 발생하는 것을 방지하려는 것이고, 금전손해배상은 과거 발생한 손해에 대한 배상이 될 것이다. 다만, 침해행위가 계속되더라도 회복할 수 없는 손해가 발생하지 않는 경우, 상술한 형평법의 보충성 원칙에 입각하여 과거의 손해와 장래 발생할 손해를 배상함으로써 원고는 충분히 피해에 대한 보상을 받는다고 판단할 수 있을 것이다.

위 사안에서 법원은 Motorola가 해당 표준필수특허에 대해 이후 표준구현자가 FRAND 라이선스를 요청하는 경우 실시권을 허여하겠다고 선언한 것은 장래의 손해에 대해 FRAND 라이선스율에 해당하는 배상이 있는 경우 충분히 보상을 받는다고 인정한 것으로 본 것이다.

(3) Apple v. Motorola (서부 위스콘신 연방지방법원)¹⁵

본 사건은 Motorola가 Apple이 자신의 표준필수특허를 침해한다는 이유로 제기된 ITC 조사에 대해 Apple의 반소(counterclaim)에 기인한다. Apple은 반소로서 Motorola가 FRAND 라이선스 합의된 표준필수특허에 기해 금지청구를 한 것은 계약상 의무 위반을 주장하였으며, 본 사건은 ITC에서 서부 위스콘신 연방법원으로 이송(move)되어 처리되었다.

본 사건에서 법원은 Motorola가 ETSI 및 IEEE와의 계약을 위반하였음을 주장하는 Apple이 해당 사실에 대한 입증책임을 부담한다고 보고, 이에 대한 Apple의 계약위반에 대한 입증과 관련하여 “ETSI와 IEEE 계약 모두에서 Motorola와 SDO가 사후에 Motorola가

¹⁴ Id.

¹⁵ *Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, No. 11-cv-178-bbc, slip op. (W.D.Wis. Oct. 29, 2012).

(표준필수특허침해에 기반하여) 금지청구를 구하지 않을 것에 대해 의도하거나 합의한 문구가 없다¹⁶”고 언급하였다. 사실, 위 2개 정책문서 모두 FRAND 조건하에 라이선스를 허용할 것을 규정하고 있지만, 금지청구 문제에 대해 언급하고 있지 않다¹⁷. 이와 같은 견지에서 법원은 Apple이 계약위반 사실에 대한 입증을 하지 못한 것으로 보고, Apple의 계약 위반 주장을 부정하였다.

상술한 사건은 FRAND 조건하에 라이선스를 허용하겠다는 합의가 직접 FRAND 제약하의 표준필수특허에 기반하여 침해금지청구를 구하지 않겠다는 합의와 동일성을 가지지 않는다고 판단한 것으로 이해될 수 있다. 즉, 법원은 표준구현자에게 FRAND 조건하에서 라이선스를 허용하겠다고 선언한 경우라도, 잠재적 라이선서가 FRAND 조건하에서 라이선싱을 거부하는 경우 등에도 침해금지청구를 구하지 않겠다고 합의한 것이 아니라고 판단한 것으로 풀이된다.

(4) 검토

위에서 소개한 사건들은 모두 연방지방법원 판결이며, 이들은 각각 연방항소법원(CAFC)에 항소가 진행 중에 있다. 즉, 아직 표준필수특허 침해에 기한 금지청구 가부에 대해 연방항소법원의 판단 선례는 없는 상황이다.

위에서 소개한 3가지 사례들은 종종 결론측면에서 FRAND 합의된 표준필수특허에 기반한 금지청구를 부정한 사례(Apple v. Motorola 사건 (북부 일리노이 연방법원) 및 Microsoft v. Motorola 사건)와 금지청구가 인정된 사례(Apple v. Motorola (서부 위스콘신 연방법원))로 소개되고 있다.¹⁸ 따라서, 상반된 판례가 공존하는 상황으로 인지되고 있고,

¹⁶ Id.

¹⁷ ETSI IPR policy, IEEE IPR policy

¹⁸ Standards-Essential Patents and Injunctive Relief, Jonesday (April 2013)

이들에 대한 연방항소법원의 결정이 주목을 받고 있다.

다만, 위와 같은 사례들의 분석을 통해 다음과 같은 점을 알 수 있다.

먼저, 상술한 사례 중 금지청구가 부정된 사례는 표준필수특허 보유자가 해당 특허의 침해자에 대해 금지청구를 구하기 위하여 상술한 eBay 요건에 대해 입증책임을 부담하는 경우이었다. 이에 반해, 금지청구가 인정된 사례로 소개되는 *Apple v. Motorola* (서부 위스콘신 연방법원) 사건은 엄밀한 의미에서 금지청구가 인정되었다기 보다는 ITC 제소가 FRAND 합의에 따른 계약 위반이 아님을 판단한 것이며, 계약 위반을 주장하는 Apple이 Motorola의 계약 위반을 입증해야 하는 상황이었다. 따라서, 위 사건들을 동일 선상에 놓고 비교할 수는 없을 것으로 판단된다.

이하에서는 먼저 FRAND 합의된 표준필수특허에 기반한 금지청구를 구하는 원고의 상황에 한정하여 고찰하여 본다. 이러한 상황에서 원고는 eBay 사건의 4가지 판단기준을 만족함에 대해 입증책임을 부담하게 되며, FRAND 라이선스 조건에 합의된 표준필수특허라는 사실만으로 자동적으로 (a) 법률상 구제(금전 배상)가 가능하며, (b) 회복 불가능한 피해가 없고, (c) 공익에 반한다는 이유로 금지청구가 거부되는 것을 부당하다는데 있어서는 큰 다름이 없다. 다만, 원고가 피고에게 어느 정도로 라이선스 기회를 제공한 경우, 원고의 금지청구가 허용될 것인지의 문제는 합리적 라이선스 요율에 대한 명확한 기준의 부재로 인하여 쉽게 결정되기 어려우며, 이에 따라 원고가 입증에 성공하는 것이 극히 어려울 것이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 양 당사자 사이에 FRAND 조건에 대한 합의가 이루어지지 않는 경우 표준필수특허 보유자에게 FRAND 조건 하의 로열티에 대해 조정(arbitration)을 할 의무를 부가하자는

주장¹⁹이 있다. 본 주장에 따르면, 양 당사자 사이에 합의가 이루어지지 않는 경우 표준필수특허권자는 조정을 신청할 의무가 있기 때문에 바로 법원에 침해금지청구를 할 수 없게 된다. 이와 같은 ‘조정 의무’는 표준 구현자에게 역시 부여되어 상호성을 가지도록 하는 것이 바람직할 것이다.

본 주장에 대해 조금 더 구체적으로 소개하면 다음과 같다.

본 주장에서는 각 SDO들은 회원사들이 FRAND 합의를 하는 것을 상호호혜적으로 라이선스를 주는데 합의한 임의의 구현자에 대한 FRAND 청약으로 보도록 할 것을 제안한다²⁰. 그리고 가장 중요하게 FRAND 합의를 함에 있어서 추후 만일 표준 구현자와 FRAND 조건에 대해 합의할 수 없는 경우 구속력 있는 조정에 따라 결정되는 FRAND 요율에 따르겠다는 합의를 요구하는 것을 제안한다.

다만, 본 제안에서와 같이 의무적 조정을 의무화한다고 하더라도 사적인 협의에 의한 FRAND 조건하의 라이선스 협의를 배제하지 않음을 강조하고 있다. 즉, 의무적 조정은 상호 협의가 이루어지지 않는 경우 법원의 판단을 받는 대신 FRAND 요율에 대한 판단을 구하는 최후 해결책이지, 자발적 협의에 의한 라이선스는 장려되어야 한다고 강조하고 있다²¹.

본 제안에서는 SDO가 FRAND 합의된 표준필수특허에 대해서는 상술한 조정을 거치지 않고는 법원에 침해금지청구를 할 수 없다는 것을 명시할 것을 제안하고 있다. 이와 같이 SDO가 FRAND 합의에 조정의무를 거치지 않는 경우 금지청구를 할 수 없음에 대해 분명히 하는 경우, 상술한 *Apple v. Motorola* (서부 위스콘신 연방지방법원)

¹⁹ *Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A SIMPLE APPROACH TO SETTING REASONABLE ROYALTIES FOR STANDARD-ESSENTIAL PATENTS* (30 March 2013)

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

사건에서와 같이 표준필수특허보유자가 조정을 거치지 않고 금지청구를 구하는 경우 계약위반임을 용이하게 입증할 수 있는 방안으로서도 의미가 있다. 또한, 본 제안에서 FRAND 합의된 표준필수특허에 대해 조정 없이 금지청구를 금하는 이유로는 만일 조정 없이 금지청구가 가능할 경우, 합리적 로열티 액의 산정에 있어서 해당 특허가 표준에 포함됨으로써 발생하는 사후적인 특허 홀드-업 지위가 로열티 액에 포함될 가능성이 있기 때문으로 보았다.

3. US ITC

미 ITC는 잘 알려져 있는 바와 같이 특허권자가 특허권 침해가 있는 경우 침해품의 미국 내 수입을 금지시키는 수입금지처분을 구할 수 있는 포럼(forum)이며, 금전적 손해 배상이 허용되지 않는다.

미 ITC의 수입금지조치는 의회에 의해 특별히 제정된 337조항에 따르기 때문에, 연방항소법원은 “eBay의 판단 기준은 337 조항에 따른 ITC의 처분을 결정하는 데는 적용되지 않는다²²”는 견해를 나타내고 있다. 법원은 ITC 조사에 있어서 금지청구의 적절성은 법규해석의 문제이지, 일반 형평법 원칙의 적용 문제가 아니라고 보고 있다. 즉, 상술한 바와 같이 형평법은 적절한 법률상 구제수단이 없는 경우에 보충적으로 인정되는 것이기 때문에, 명시적으로 법률 규정에 따른 337조항 위반에 대해서는 형평법상 금지청구 인정 기준이 적용될 수 없다는 견해이다.

아울러, 연방항소법원은 ITC는 연방지방법원과 달리 ‘법정’ 공익 요소에 반하지 않는 경우 337 조항 위반이 있다면 금지처분을 발행해야 한다는 견해²³를 보였다. 여기서 언급되는 법정 공익 요소는 수입금지 처분이 (a) 공중 건강 및 복지, (b) 미국 경제의 경쟁 상태, (c) 미국

²² *Spanson, Inc., v. Int’l Trade Commission*, 629 F.3d 1331, 1359 (Fed.Cir. 2010)

²³ *Id.*

내에서 유사 또는 직접 경쟁하는 물품의 생산, (d) 미국 소비자, 그리고 (e) 경제적 그리고 정치적으로 미국과 외국과의 관계에 미치는 영향을 말한다.²⁴

(1) The '745 Investigation (Complainant: Motorola; Respondent: Apple)

2010년 10월 6일 Motorola는 Apple의 다양한 제품이 자신의 특허 제6,246,697호 및 제5,636,223호를 침해한다고 주장하고 ITC 제소를 하였고, 이에 대해 Apple은 Motorola가 FRAND합의를 한 후 ITC의 수입금지청구를 한 것이 FRAND 조항 위반하였음을 항변으로서 주장하였다. 위 2개 특허는 각각 ETSI와 IEEE에 FRAND 합의가 이루어진 특허였다.

FRAND 제약이 있는 특허에 기반 금지명령 가부에 대해 행정판사(ALJ: Administrative Law Judge)는 FRAND 합의 자체가 ITC 소송에서 금지명령을 배제하지는 않음을 밝혔다. 그리고, 금지명령을 위한 조사는 사익뿐만 아니라 공익까지 고려하여야 하기 때문에 일반 특허침해소송에 비해 더 넓은 범위를 가진다고 언급하였다.

즉, FRAND 합의 위반을 항변사유로 주장한 Apple은 이에 대해 입증책임을 부담하지만, 상술한 Apple v. Motorola (서부 위스콘신 연방지방법원) 사건에서와 같이 FRAND 합의 자체가 수입금지처분을 배제하지 않기 때문에 Apple은 이에 대한 입증에 실패한 것으로 보았다.

다만, Motorola의 2개의 특허에 대해 행정판사는 최종적으로 337 조항 위반(침해) 자체가 없다고 판단하였기 때문에, Apple의 FRAND 제한에 기반한 항변과 무관하게 본 사안에서는 금지명령이 내려지지 않았다.

따라서, FRAND 합의된 표준필수특허에 기반한 수입금지처분

²⁴ 19 U.S.C. § 1337(d).

가부에 대한 본격적인 논의는 이하에서 소개할 '794 조사에서 살펴보기로 한다.

(2) The '794 Investigation (Complainant: Samsung; Respondent: Apple)

Apple과 삼성 사이의 특허전쟁은 ITC 소송까지 이어졌으며, 본 사건은 삼성전자가 2011년 6월 자신의 통신표준특허 침해를 주장하며 Apple 제품의 수입금지처분을 구한 데 대해 Apple은 FRAND 합의 위반, 선언 의무 위반 등 다양한 항변을 제기한 사안이다. 본 절에서는 FRAND 합의 위반과 금지처분 가부를 집중적으로 살펴본다.

ITC는 Apple이 337조항 위반으로 판단하는 것을 저지하기 위한 FRAND 방어에 대한 입증책임을 가짐을 확인하고, Apple이 이에 대한 입증에 실패한 것으로 판단하였다. 이에 대한 ITC의 논리는 아래와 같은 4가지 이유로 요약²⁵될 수 있다.

첫째, Apple은 위원회가 FRAND 제한이 있는 특허침해에 기반한 337조항 위반에 대해 조사할 수 없다는데 대해 구속력 있는 근거를 제시하지 못하였다고 판단하였다. 위원회는 “법률에 의해 생성되었으며, 따라서 효력을 가지는 법률에 따라 운영되어야 한다²⁶”고 보고, 만일 위반사실이 밝혀지는 경우, 위원회는 유효하고 집행 가능한 미국특허를 침해하는 물건에 대한 금지처분을 할 권한이 있다고 언급하였다. 또한, ‘법률은 표준에 필수적이라고 선언된 특허와 그렇지 않은 특허를 구분하고 있지 않으며’, Apple은 위원회가 FRAND 선언된 필수특허침해에 대해서는 그 자체로 337조항 위반을 조사할 수 없다는데 대한 어떠한 법률상 근거도 제시하지 못하였다고 판단하였다. 또한,

²⁵ 실제 결정문은 5가지 이유를 언급하고 있으나, 5번째 이유는 첫번째 이유와 중복되는 면이 있어 함께 설명한다.

²⁶ *Kyocera v. Int'l Trade Comm'n*, 545 F.3d 1340, 1355 (Fed. Cir. 2008)

ITC는 Apple이 위원회가 표준필수특허 침해에 대한 조사를 할 수 없다는 데 대한 선례로서 (a) 잠재적 라이선시가 미국법원이 FRAND 요율로 판단한 라이선스 금액을 지불하는 것을 거부한 경우, (b) 어떠한 미국법원도 FRAND 요율을 설정하기 위한 관할권을 가지지 않는다는 극히 예외적인 경우를 제외하고는 제공하지 못하였고, 이러한 예외사유는 본 사건에 관련이 없다고 판단하였다.

둘째로, Apple은 위원회가 선언된 필수특허 침해에 기반한 337조항 위반으로 판단하는 것을 배제할 항변사유를 적절히 주장하지 못하였다고 판단하였다. 337조항은 “모든 사건에서 모든 법률상 그리고 형평법상 방어가 제기될 수 있다”²⁷ Apple이 계약상 방어(contract defense)를 주장한다고 보더라도 Apple은 프랑스 법률에 따른 계약을 증명할 기본 요소인 (1) 당사자(parties), (2) 청약(offer), (3) 승락(acceptance), (4) 약인(consideration), 그리고 (5) 명확한 조항(definite terms)에 대해 증명하지 못하였기 때문에 어떠한 계약상 의무도 발생하지 않는다고 판단하였다. 그 밖에 Apple은 금반언(promissory estoppel), 해태(laches), 사기(fraud) 등 다른 항변 사유를 주장하지 않았다고 보았다.

셋째, Apple은 삼성의 FRAND 선언으로부터 어떠한 구체적 의무가 발생하였는지를 밝히지 못하였다고 판단하였다. ITC는 당사자가 FRAND 의무 위반을 증명하기 전에 의무는 어떤 의무인지를 증명해야 한다고 보았고, Apple은 이에 대해 증명하지 못하였음을 언급하였다.

넷째, ITC는 삼성의 ETSI에 대한 선언에서 삼성은 “‘348 특허 및 ‘644 특허가 표준에 필수적이라고 고려될 수 있고, 삼성은 IPR이 ...필수적으로 남아 있는 한도에서....FRAND 조항 및 조건하에 IPR에

²⁷ 19 U.S.C. § 1337(c).

대한 라이선스를 부여할 준비가 되어 있다²⁸”고 언급한 것에 주목하고, 삼성의 어떠한 의무도 해당 특허가 필수성을 유지하는 것이 선행 조건이 되어야 함을 언급하였다. 실제 Apple은 침해 여부에 대한 공방에 있어서 삼성의 위 특허들은 표준 필수성을 가지지 않는다고 주장하였으며, 이에 따라 ITC는 Apple이 삼성이 FRAND 선언에 따른 의무를 짐에 대해 입증에 실패하였다고 판단하였다.

한편, ITC는 상술한 바와 같은 사유들에 대해 Apple이 입증을 한 경우라 하더라도 Apple-삼성간 협상 과정에 대한 고찰을 통해 Apple은 삼성이 FRAND 의무를 다하기 위해 성실한 협상에 임하지 않았다는 것을 입증하지 못하였다고 판단하였다.

이러한 이유들에 기초하여 ITC는 최종적으로 Apple의 스마트기기 제품에 대해 미국 수입금지 처분결정을 내렸고, 이는 표준필수특허에 기반한 실질적 금지처분이 내려질 수 있다는 점에 있어서 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 큰 논의를 일으켰다.

한편, 상술한 ITC의 결정은 이례적으로 대통령이 거부권을 행사함으로써 실제 수입금지처분이 내려지는 상황으로 가지 않게 되었다. 오바마 행정부의 이러한 거부권 행사 이유에 대해서는 2013년 8월 3일자 ITC에 송부된 4페이지의 서신²⁹을 통해 확인할 수 있다.

상기 거부권 행사 이유를 설명한 서신에서는 337 조항 하에 대통령은 위원회의 결정에 대해 정책적 평가(policy evaluation)를 하여 위원회 결정에 대해 거부권을 행사할 수 있음을 언급하고, 이와 같은 정책적 검토에 상술한 5가지 공익 요소((a) 공중 건강 및 복지, (b) 미국 경제의 경쟁 상태, (c) 미국 내에서 유사 또는 직접 경쟁하는 물품의

²⁸ RX-133, RX-723

²⁹ <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/290994.pdf>

생산, (d) 미국 소비자, 그리고 (e) 경제적 그리고 정치적으로 미국과 외국과의 관계)가 포함됨을 언급하였다.

서신은 2013년 1월 8일자로 사법부와 미국특허청이 발행한 “자발적 FRAND 합의에 따른 표준필수특허를 위한 구제수단에 대한 정책 선언문(Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments)³⁰”을 언급하고, 이 정책선언문에서 제기하고 있는 표준필수특허를 이용한 특허 홀드-업(Patent Hold-up) 등의 문제점에 대해 언급하였다. 상기 정책선언문에서는 표준필수특허에 기반한 특허 홀드-업 문제를 해결하기 위해 표준필수특허에 기반한 금지청구의 행사는 정책선언문에서 언급한 요건하에서 이루어져야 한다고 언급하였다.

상기 정책선언문은 다음과 같이 표준필수특허 기반 금지청구권 행사 요건에 대해 설명하고 있다.

금지청구는 잠재적 라이선시가 FRAND 라이선스를 받을 수 없거나 받기를 거부하고 특허 보유자의 FRAND 조건에 따른 라이선스 합의의 범위 밖의 행위를 하는 경우에 여전히 이용 가능한 구제수단이다. 예를 들어, 잠재적 라이선시가 FRAND 로열티로 결정된 금액의 지불을 거부하거나, FRAND 조건 결정을 위한 협상에 참석하는 것을 거부하는 경우, 금지명령은 적절할 수 있다. 이와 같은 거부는 잠재적 라이선시가 특허 보유자에게 공정하게 부담해야 할 의무를 회피하려는 목적으로 FRAND 조건으로 합리적으로 간주되는 범위를 명확하게 벗어난 조건을 주장하는 경우와 같은 의제거부(constructive refusal)의 형태를 가질 수도 있다. 또한, 금지명령은 잠재적 라이선시가 법원이 판결하는

³⁰ Id.

손해배상액의 관할에 구속되지 않는 경우에도 적절할 수 있다. 위와 같은 상황들에 대한 기재는 예시적인 것이다. 이는 공익에 대한 고려가 FRAND 의무가 부여된 표준필수특허의 침해를 기반한 금지명령의 발행을 배제할 것인지에 대해 판단할 경우 및 구제수단에 대한 규정과 관련된 요소를 지적한 것이다. (정책선언문 7-8 페이지)³¹

이와 같은 사항에 대해 고찰한 후 해당 서신은 ITC의 결정에 대해 거부권을 행사하며, 이는 미국 경제의 경쟁 상태 및 미국 소비자에 대한 영향을 고려한 공익이 고려된 것임을 밝히고 있다³². 아울러, 해당 서신은 추후 ITC의 결정에 있어서 공익에 대한 자체적인 고려를 수행하여 줄 것을 요구하고 있다.

(3) 검토

위 '794 조사의 결론은 공익적 요소를 고려한 대통령의 거부권 행사로 수입금지처분이 부정된 것이나, 표준필수특허에 기반한 수입금지청구 가부에 대한 명확한 기준을 제시하고 있지는 않다. 즉, 337조항 위반의 예외 사유로 규정된 (a) 공중 건강 및 복지, (b) 미국 경제의 경쟁 상태, (c) 미국 내에서 유사 또는 직접 경쟁하는 물품의

³¹ "An exclusion order may still be an appropriate remedy in some circumstances, such as where the putative licensee is unable or refuses to take a FRAND license and is acting outside the scope of the patent holder's commitment to license on FRAND terms. For example, if a putative licensee refuses to pay what has been determined to be a FRAND royalty, or refuses to engage in a negotiation to determine F/RAND terms, an exclusion order could be appropriate. Such a refusal could take the form of a constructive refusal to negotiate, such as by insisting on terms clearly outside the bounds of what could reasonably be considered to be F/RAND terms in an attempt to evade the putative licensee's obligation to fairly compensate the patent holder. An exclusion order also could be appropriate if a putative licensee is not subject to the jurisdiction of a court that could award damages. This list is not an exhaustive one. Rather, it identifies relevant factors when determining whether public interest considerations should prevent the issuance of an exclusion order based on infringement of a F/RAND-encumbered standards-essential patent or when shaping such a remedy."

³² Id.

생산, (d) 미국 소비자, 그리고 (e) 경제적 그리고 정치적으로 미국과 외국과의 관계에 미치는 영향 중 표준필수특허 기반 수입금지조치의 청구가 그 자체로서 본 거부권 행사에서와 같이 미국 경제의 경쟁 상태 및 미국 소비자에 대한 영향을 고려한 공익에 반하는 것으로 볼 수는 없을 것이다.

상술한 거부권 행사에서 언급된 “자발적 FRAND 합의에 따른 표준필수특허를 위한 구제수단에 대한 정책 선언문”에서도 잠재적 라이선시가 FRAND 라이선스를 거부하고 FRAND 라이선스 합의의 범위 밖의 행위를 하는 경우에 대해서는 금지청구의 가능성을 인정하고 있다. 필자는 양 견해 사이의 차이를 입증 책임의 소재에서 찾는다.

위 사안에서 ITC 결정은 삼성이 특허침해를 통한 337 조항 위반에 대해 입증하는 경우, Apple이 이러한 337 조항 위반에 따른 수입금지 처분이 부정될 만한 항변사유에 대한 입증책임을 부담하며, Apple이 삼성전자가 FRAND 합의에 따른 계약 위반 등에 대해 명확하게 입증하지 못하였기 때문에 337 조항 위반이 부정되지 않음을 결정한 것이다. 이는 연방지방법원의 *Apple v. Motorola* (서부 위스콘신 연방지방법원) 사건의 결론과도 상통하는 부분이 있다.

한편, 대통령 거부권 행사에서 언급된 정책 선언문에서는 FRAND 합의된 표준필수특허에 기반한 금지청구는 잠재적 라이선시의 FRAND 라이선스 거부와 같은 예외사항에 대한 입증이 되는 경우에 한하여 인정되는 것으로 보기 때문에, 실질적으로 원고가 위와 같은 사항에 대해 입증책임을 지는 점에서 차이를 가진다. 이와 같은 정책 선언문의 규정은 337 조항에 기반한 ITC의 판단 기준이라기 보다는 연방법원에서의 입증책임 분배 상황을 가정한 것으로 사료되며, 이에 대해서는 이하에서 연방법원과 ITC의 비교를 통해 좀더 구체적으로 살펴보기로 한다.

4. 연방법원과 ITC의 비교

특허침해 사건에서 연방법원의 구제수단은 상술한 바와 같이 법률상 구제수단인 금전배상청구와 형평법상 구제수단인 침해금지청구가 있다. 따라서, 침해금지청구를 구하는 원고는 피고의 침해행위를 금지시키기 위해 eBay 기준에 대해 입증책임을 부담한다.

이에 반하여 ITC의 수입금지청구는 337조항에 따른 법률상 구제수단이며, 따라서 원고는 피고의 침해행위가 337조항에 규정된 요건을 만족하는 것을 입증한다면, 별도로 형평법상 구제수단에 대한 기준인 eBay 요건에 대해 입증할 필요가 없다³³.

상술한 바와 같이 연방법원의 경우 표준필수특허보유자가 FRAND 합의된 특허침해에 기반하여 침해금지청구를 구하는 경우 예외적 상황(예를 들어, 피고의 FRAND 라이선스 거부)이 없는 경우 (i) 법률상 구제수단이 부적절한 경우일 것, (ii) 회복불가능한 손해가 있을 것 등의 요건에 대해 입증을 하기가 곤란할 것이다. 또한, 위 정책 선언문의 견해에 따르면 금지청구를 구하는 예외적 상황(동일한 예로서, 피고의 FRAND 라이선스 거부)에 대해 입증을 하지 못하는 이상 (iii) 공익에 반하지 않을 것의 요건 역시 충족시키기 어려울 것이다.

이에 반하여 ITC의 수입금지청구는 원고가 337 조항 위반 요건을 입증하게 되며, 피고가 FRAND 합의 위반을 항변사유로서 주장/입증해야 할 것이다. 337 조항이 법률상 구제수단을 제공하고 있으나, 상술한 바와 같이 337조항은 “모든 사건에서 모든 법률상 그리고 형평법상 방어가 제기될 수 있다”³⁴ 따라서, 피고의 FRAND 합의 위반은 계약 위반, 반독점법 위반 뿐만 아니라 형평법상 금반언, 묵시적 라이선스

³³ *Spanson, Inc., v. Int'l Trade Commission*, 629 F.3d 1331, 1359 (Fed.Cir. 2010)

³⁴ 19 U.S.C. § 1337(c).

허여 등의 형태로 주장될 수 있을 것이다. 다만, 원고가 SDO와 명시적으로 FRAND 합의된 특허에 대해 금지청구를 구하지 않겠다고 합의하였거나, 원고가 피고에게 라이선스 기회를 제공하지 않는 경우와 같이 예외적인 경우를 제외하고는 피고가 위 항변 사유에 대해 입증하기에는 현실적인 어려움이 있는 것으로 판단된다.

‘794 조사에서 ITC 결정에 대한 대통령 거부권 행사에서 언급한 바와 같이 이 두 포럼사이의 차이를 공익적 요소에만 의존하여 해결하는 것은 그 기준이 명확하지 못하기 때문에 부적절한 것으로 판단된다. 미국 내 많은 단체들은 표준필수특허에 기반한 ITC의 수입금지처분 여부 결정에 있어서 연방법원의 판단처럼 eBay 기준을 사용할 것을 요청하고 있다. 다만, 상술한 선례들에서 ITC의 판단처럼 337조항에 기반한 ITC는 법률의 규정에 따라 판단할 수 밖에 없기 때문에, 이를 위해서는 형평법상 구제수단에 대한 기준인 eBay 기준이 337 조항의 인정 요건에 반영되는 입법이 필요하다고 본다.

또한, 상술한 바와 같이 표준필수특허 보유자가 금지청구를 구하지 이전에 조정 등의 절차를 통해 FRAND 라이선스에 대해 객관적인 합의를 구하고, 피고가 이러한 합의에 따르지 않는 경우에 금지청구를 허용한다면 연방법원과 ITC 기준 모두 합리적 결과에 도달할 수 있을 것으로 생각한다.

5. 한국의 경우

한국특허법 제126조제1항은 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 규정하고 있어, 특허침해에 대한 침해금지 또는 예방 청구의 법원이 되고 있다. 다만, 이와 같은 침해금지 또는 예방 청구권에 대한 규정은 미국 eBay 사건의 법리와 같이 형평법적 요소가 고려될 수 있는지 여부에 대하여 전혀 언급하고

있지 않다.

침해예방 청구의 경우 일반적으로 본안 판결 이전 가처분을 통해 이루어지며, 이에 대한 민사집행법 제300조 제2항에서는 “가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있는 경우에 하여야 한다”라고 규정하여 미국의 형평법적 요소와 유사한 요소를 요구하고 있다고 볼 수 있다. 즉, 장래의 손해가 회복 불가능한 경우 이는 ‘계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여’ 인정될 수 있으며, 이는 미국법상 eBay 기준과 통하는 면이 있다.

그러나, 한국법제는 본안에서의 특허 침해금지청구권 행사와 관련하여 미국의 형평법상 요소가 고려될 수 있을지 여부에 대해서는 아무런 규정이 없다.

다만, 특허권도 사권의 일종이고, 특허법에 그 권리의 행사 등에 관하여 특별한 규정이 없는 경우 민법이 보충적으로 적용될 수 있기 때문에, 특허권 행사의 일종인 금지청구에 있어서도 민법 제2조의 신의성실의 원칙 또는 권리남용 금지의 원칙이 적용될 수 있다는 데 의견이 모아지고 있다.³⁵ 법원은 대부분의 특허침해소송에서 “상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서

³⁵ 특허법 주해, 정상조 박성수 공편 (2010)

허용될 수 없다”³⁶는 법리를 확립하여 적용하고 있다.

또한 삼성전자와 애플의 소송에서 “특허권의 성질 및 특성상 그 특허발명에 대하여 존속기간 동안 독점적/배타적으로 실시할 수 있는 권리를 가지지만, 표준특허와 같이 특정 기술분야에서 해당 기술발명을 실시하지 않고서는 표준 기술이나 규격에 맞는 장치나 방법을 구현할 수 없게 되거나 매우 곤란하게 되거나 또는 표준화기구에서 표준으로 채택한 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용 또는 실시해야 하는 표준선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 한 경우에는 그 표준특허에 대하여는 특허법의 목적과 이념 등에 비추어 특허권자의 권리를 제한할 필요성도 인정된다³⁷”고 판시하여 FRAND 선언 위반이 권리남용에 해당할 수 있음을 확인하였다.

하지만, 특허침해에 대한 금지청구권 행사에 있어서 권리남용의 항변은 그 입증책임의 부담 및 적용범위에 있어서 미국 eBay 사건의 형평법적 요소와 차이를 가질 수 있으며, 이는 표준필수특허에 기반한 침해금지청구권 행사와 관련한 삼성전자대 애플 소송의 판결³⁸에서 명확히 확인할 수 있다.

삼성전자와 애플사 간의 특허전쟁의 일환으로서, 삼성전자는 애플의 스마트폰이 삼성전자의 3GPP 통신표준과 관련된 특허4건을 침해한다고 애플사를 제소하였고, 이에 대해 애플사는 비침해, 특허 무효, 특허권 소진, FRAND 선언 위반 및 공정거래법 위반을 주장하였다. 본 절에서는 FRAND 선언 관련 항변에 대해 집중적으로 살펴본다.

³⁶ 2011가합39552

³⁷ Id.

³⁸ 2011가합39552 판결 선고문

먼저, 라이선스 계약 체결 의제 여부와 관련하여 법원은 “FRAND 선언의 준거법은 프랑스법이라고 할 것인데, 프랑스법에 따른 라이선스 계약의 요건 및 FRAND 선언의 해석상, FRAND 선언 이후 피고 측이 이 사건 표준특허를 실시하였다는 사정만으로 라이선스 계약이 성립된 것으로 볼 수 없다”고 판시하였다. 또한, 금반언 원칙 위반 여부와 관련하여 법원은 “...FRAND 선언을 향후 표준특허침해에 관한 금지청구권을 포기한다는 의사표시라고 보기는 어려우므로, 특허침해자에 대한 금지청구가 곧바로 금반언 원칙 위반이라고 볼 수는 없다”고 판시하였다.

FRAND 선언이 라이선스 계약이 아니고, FRAND 선언한 특허에 기반한 권리행사가 금반언 원칙 위반이 아니라면, 애플로서는 이를 권리남용에 해당하는 것으로 주장할 수 밖에 없다. 다만, 권리남용의 항변은 특허권에 기한 특허권자의 정당한 권리행사를 예외적으로 제한하는 것이기 때문에, (1) 피고가 이에 대한 입증책임을 지는 점, (2) 특허권자의 권리행사가 권리남용에 해당할 정도의 적극적 행위에 대해 피고가 증명해야 하는 점에서, 미국 eBay 기준과 같이 ‘원고가’ 금전배상이 부적절하지 않다거나 회복 불가능한 손해가 있을 것에 대한 입증을 요하는 것에 비해 적용이 어려울 수 밖에 없을 것이다.

상술한 삼성전자대 애플 사건에서 법원은 특허권남용에 해당하는지 여부를 “① 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 ② 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 경우에 해당하는지”를 판단의 기준으로 제시하였고, 결론적으로 애플은 삼성전자의 특허권 행사가 위와 같은 요건을 만족시킨다고 입증하는데 실패한 것으로 판단하였다.

위와 같은 법리는 미국에서의 ITC에 대한 논의와 유사한 측면이

있다. 즉, FRAND 합의된 표준필수특허에 기반한 원고의 침해금지 청구가 권리남용에 해당한다는 것을 피고가 입증하기 위해서는 현실적으로 표준필수특허권자가 아무런 협상 시도 없이 특허침해금지를 청구하거나, 명백히 과도한 로열티(아무런 이론적 근거를 제시할 수 없는 로열티)를 요구하지 않는 이상, 이를 입증하기는 어려울 것으로 예측된다. 이는 FRAND 라이선스에서 요구되는 합리적이고 비차별적인 로열티율에 대한 기준이 명확하지 않은 것과도 관련된다.

따라서, 미국에서의 논의와 같이 침해금지의 본안 판결에 대한 요건으로서 ‘회복불가능한 손해가 있는 경우’ 등을 규정하는 것에 대해 논의할 필요가 있다고 본다.

한국 특허법 제1조는 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함”을 목적으로 함을 규정하고 있다. 따라서, 발명을 보호·장려하는 것은 궁극적으로 산업발전에 이바지할 수 있는 측면에서 논의되어야 할 것이다.

기술 발전에 따라 현재 시장에 새로운 제품을 출시하기 위해서는 무수히 많은 특허를 침해할 수 밖에 없는 것이 현실이다. 새로운 제품을 개발하는 단계에서 관련 특허를 파악하고, 필요한 경우 이에 대한 라이선스 확보를 위해 노력해야 하겠으나, 수많은 특허들에 대해 완벽한 조사를 통해 침해 위협이 있는 모든 특허에 대해 사전적으로 라이선스를 확보하고 제품 개발에 착수한다는 것에는 현실적인 어려움이 따를 수 밖에 없으며, 이러한 어려움은 궁극적으로 산업발전을 저해하는 요인이 될 수도 있다.

따라서, 미국에서의 논의와 같이 금전배상을 통해서도 특허발명의 보호가 충분한 경우까지 침해금지청구를 인정할 것인지에 대해서는 공익적 측면에서 추가적으로 논의할 필요가 있다고 본다.

6. 금지청구 가부에 대한 해결방법 모색

상술한 바와 같은 논의를 모두 고려하여 이하에서는 FRAND 제약하의 표준필수특허 침해에 관한 금지청구 가부 문제에 대한 해결방법을 모색해 보기로 한다.

표준필수특허에 기반한 금지청구 가부 문제는 법률 규정상의 문제, 형평법 적용의 문제, 정책상의 문제, 계약상의 문제 등이 복합적으로 제기될 수 있으나, 필자는 이와 같은 문제의 핵심은 SDO와 회원사간의 계약 문제로 해결되는 것이 가장 핵심적이라고 판단한다. 최근 특허 전쟁으로 인하여 표준필수특허에 대한 제약이 사회적 주목을 받고 있으나, 이러한 사회적 이슈가 발생할 때마다 법률을 정비하는 것은 적절하지 않은 조치일 수 있으며, 본 연구는 SDO의 정책을 명확히 하는 경우 상술한 문제들은 용이하게 해결될 수 있다고 본다.

먼저, 위에서 소개한 제안에서와 같이 SDO가 FRAND 합의시 추후 공정한 제3자에 의해 평가된 FRAND 라이선스율을 잠재적 라이선시가 거부하는 경우에 한하여 침해금지청구를 하겠다는 점을 명확히 요구³⁹ 한다면, 상술한 대부분의 문제는 해결될 수 있다고 본다. 본 제안에서는 ‘의무적 조정’ 절차를 언급하였으나, 반드시 조정 절차일 필요는 없다고 보이며 이해관계가 없는 제3자의 결정(예를 들어, 법원)이라면 상술한 기능을 수행할 수 있다고 본다.

이와 같이 SDO의 정책을 명확히 하는 경우 미국 연방법원 사건에서와 같이 원고가 해당 절차를 거치지 않고 청구하는 금지청구는 인정되지 않을 것이며, 이러한 금지청구는 계약 위반이 됨을 용이하게 입증할 수 있을 것이다.

³⁹ *Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A SIMPLE APPROACH TO SETTING REASONABLE ROYALTIES FOR STANDARD-ESSENTIAL PATENTS* (30 March 2013)

미국 ITC 의 경우에도 원고가 337 조항 위반을 입증하는 경우라도 상술한 바와 같이 제3자의 FRAND 요율 판정 단계를 거치지 않고 수입금지 청구를 구하는 경우 계약 위반의 항변을 용이하게 입증할 수 있을 것이다. 이는 한국의 경우에도 동일하게 적용될 수 있다고 본다.

표준필수특허문제는 이와 같이 SDO의 정책이 불명확하기 때문이 기존 법리에 따를 경우 입증책임을 지는 당사자에게 절대적으로 불리하게 작용하는 경우가 이어진 것으로 판단된다.

다만, 위와 같은 해결책을 위해서는 FRAND 료열티율 산정에 대한 명확한 기준이 없이는 현실적으로 어려움이 있을 수 밖에 없다. 이해관계 없는 제3자의 결정이 합리적이고 비차별적이라고 설득력을 가지는 것이 FRAND 제약 문제의 핵심이라고 볼 수 있으며, 이는 이하 제3장에서 중점적으로 다루어 본다.

III. FRAND 로열티율의 기준에 대한 고찰

상술한 바와 같이 FRAND 합의된 표준필수특허에 기반한 금지청구를 인정할 것인지에 대한 논의에서 FRAND 라이선스에 따른 합리적이고 비차별적인 로열티율에 대한 기준이 제시되지 않는 이상 이에 대한 결정은 설득력을 가지기 어려울 것이다. 이러한 문제는 현재의 SDO 정책 하에서 입증책임을 부담하는 당사자에게 절대적으로 불리한 상황이 계속될 것이며, 합리성에 대한 모호성은 입증책임의 부담에 따라 결론이 갈리는 결과를 낳을 수 있다.

FRAND 로열티율에 대한 명확한 기준의 정립이 없는 경우 FRAND 라이선스 의무를 다하였는지에 대한 입증이 극히 어렵다는 점에서 매우 중요하지만, 이는 아직 많은 연구가 필요한 부분이다.

본 절에서는 위 FRAND 로열티율을 (1) 공정하고(Fair) 합리적인(Reasonable) 라이선스와 (2) 비차별적인(Non Discriminatory) 라이선스로 나누어 살펴보기로 한다. 이 2가지 카테고리 중 조금 더 용이하게 기준을 설립할 수 있는 비차별적인 라이선스와 관련하여서는 Qualcomm의 제3항소법원 판결과 한국공정위 판결을 통해 간단히 살펴보고 그 영향에 대해 살펴본다.

다음으로, 공정하고 합리적인 라이선스와 관련하여서는 무엇이 공정하고 합리적인지 그 용어 자체의 모호성으로 인하여 기준을 설정하는 것이 극히 어려운 것이 사실이다. 이를 위하여 본 장에서는 먼저 로열티율 산정에 이용되는 다양한 방식들에 대해 검토해 보되, 미국 특허법상의 합리적 로열티 산정의 기준을 집중적으로 살펴보고자 한다. 또한, 미국 특허법상의 합리적 로열티 산정의 기준의 핵심으로서 Georgia-Pacific Factors 기반 라이선스율에 대해 살펴보고, 이와 같은 기준이 표준필수특허의 특수성과 관련하여 어떻게 수정/적용되어야 할지에 대해 살펴보기로 한다.

1. 비차별적 라이선스

(1) Qualcomm 사건

Qualcomm은 미국 제3항소법원판결과 한국공정거래위원회로부터 상술한 FRAND 조건의 비차별성 요건 위반을 선고 받았다. 양 사건의 사실관계와 적용법리는 다소 차이가 있으나, 크게 자신의 제품을 구매하는 자와 그렇지 않은 자에게 로열티율을 차별한 것은 상술한 FRAND 조건의 비차별성 요건에 위배된다는 점에 있어서는 크게 차이가 없다.

한국공정거래위원회 의결 사건⁴⁰에서, Qualcomm은 삼성전자, LG 전자 등 국내 휴대폰 제조업체에 CDMA 기술을 사용할 수 있게 하면서 퀄컴칩 대신 경쟁사가 제조한 칩을 구매하면 로열티를 높게 받았으며, 대신 휴대폰 제조사가 칩 수요량의 대부분을 퀄컴에서 사면 구매액의 3%를 리베이트로 제공하였다.

미국 TI 등도 CDMA 칩을 생산할 수 있지만 이 같은 퀄컴의 정책으로 사실상 칩을 공급하지 못하자 TI는 지난 2006년 퀄컴을 공정위에 제소했다.

한편, 미국 제3항소법원판결사건⁴¹에서 **Broadcom**은 Qualcomm이 사적 표준결정기구(SDO)에 대한 의도적 기망을 통해 셀룰러 전화기 기술 및 그 부분 시장을 독점하였다고 주장하면서 셔먼법 제1조 및 제2조를 위반하였음을 주장하였다. 연방지방법원은 이 **Broadcom**의 주장을 배척하였으며, **Broadcom**은 이에 대해 제3항소법원에 항소하였다. 이에 대해 제3항소법원은 **Broadcom**의 셔먼법 제2조 위반 주장을 받아들였다⁴².

⁴⁰ 공정거래위원회, 전원회의, 의결 제2009-281호 (2009. 12. 30)

⁴¹ **Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.**, 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007)

⁴² **Broadcom**과 **Qualcomm** 판결은 한국 무역위원회 의결에 앞서 이루어졌으며, 한국 무역

구체적으로 Broadcom은 Qualcomm이 다른 SDO들과 함께 ETSI의 멤버이며, FRAND 조건하에 라이선스를 제공하겠다는 IPR Policy에 합의하였으며, ETSI는 이러한 합의를 신뢰하고 Qualcomm의 사적 기술을 UMTS 표준에 포함시켰으나, 이후 Qualcomm은 자신의 칩셋이 이용되지 않은 제품에 대해 더 높은 로열티를 부과하는 방식으로 FRAND 조건 위반을 주장하였음을 주장하였다.

양 사건에서 한국공정거래위원회와 미국 제3항소법원은 모두 Qualcomm이 상술한 FRAND 조건 합의의 비차별성 요건을 위반하였다고 결정/판시하였다. 즉, Qualcomm은 자사의 특허에 대한 라이선스율을 자사 제품 구매 여부에 따라 차등 적용하였고, 이러한 FRAND 합의 위반은 해당 특허의 실시불가능 판정뿐만 아니라 반독점법(공정거래법) 위반에 따른 제재를 야기하였다.

본 사안에서 Qualcomm은 위와 같은 가격차별화는 자사 제품을 구매하는 타사에 할인을 적용해 준 것이기 때문에 정당한 가격 할인임을 주장하였으나, 양국 판결은 모두 Qualcomm이 특정 시장에서의 시장비배력을 이용하여 다른 시장에서 반경쟁적인 행위를 한 것임을 인정하였다.

(2) 다양한 차별화 요인에 대한 검토

글로벌 특허전쟁에 있어서 우리나라의 삼성전자와 LG전자 등 한국 기업이 관련된 특허분쟁의 비중은 매우 높다. 이에 반해 한국기업들 사이의 특허분쟁이 발생하는 것, 특히 미국 등 글로벌 무대에서 표준필수특허를 이용한 특허분쟁을 행하는 것은 극히 드문 일이다⁴³.

위원회 의결에서는 본 판결 내용을 인용하는 부분이 있음.

⁴³ 최근 LG디스플레이와 삼성전자 사이의 LCD 및 OLED 관련 특허소송이 제기되었으나, 양 사는 1년 사이에 관련 소송 및 심판을 취하하고 Cross-License 합의를 하기로 하였다. 분쟁 초기, 삼성전자와 LG전자의 표준필수특허까지 활용되는 확전도 고려되었으나, 양사

만일, 한국 기업/연구소의 표준필수특허에 기반하여 외국 기업에 FRAND 라이선스를 요구할 때 한국기업들에 대해서만 라이선스를 요구하지 않는다면 이는 위 Qualcomm 사례와 같이 차별적 라이선스라고 볼 여지가 있어, 이에 따른 FRAND 조항 위반이 될 수 있다. 또한, 표준필수특허를 보유한 한국 기업/연구소가 한국 기업들에 대해서는 낮은 로열티율을 적용하고, 해외기업에 대해서만 높은 로열티율을 요구하는 경우 역시 마찬가지로 비차별적인 라이선스로 볼 수 없을 것이다.

표준필수특허를 통한 라이선스 협상을 수행하는 분야에서는 Qualcomm과의 계약 사항이 종종 회자된다. Qualcomm은 자신과의 라이선스 합의를 통해 다른 표준필수특허보유자들 사이의 cross-license에 이를 수 있도록 하는 계약사항으로 유명하다. 구체적인 Qualcomm과의 계약 내용에 대해서는 각 당사자들이 공개하고 있지 않기 때문에 구체적인 분석은 어렵지만, Qualcomm과 계약관계가 없는 표준필수특허권자와 Qualcomm과 계약관계가 있는 표준필수특허권자는 다른 기업들에 대해 권리주장을 함에 있어서 입장이 다를 수 있다는 점도 고려되어야 할 것이다.

2. 합리적인 로열티율

“합리적(reasonable)”이기 위해, FRAND 로열티율은 사전적 시장 지배력(ex ante market power)과 관련하여 정해져야 하며, 이에 따라 특허 보유자가 경쟁 시장에서 그의 혁신에 대한 가치에 대해 보상받도록 해야 한다⁴⁴는 점에 대해서는 대부분 의견의 일치를 가진다. 즉, 특허에 대한

는 한국 기업들 사이에 소모적인 특허분쟁을 막자는데 합의한 것으로 풀이된다.

⁴⁴ Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power, 73 Antitrust L.J. 1, 10-11 (2005)

라이선스는 해당 특허 기술의 혁신 정도에 따른 가치증분에 집중하여야 한다. 다만, ‘사전적 시장 지배력’ 및 ‘혁신에 대해 보상’이라는 개념은 다소 모호한 면이 있다.

일반적으로 특허에 대한 로열티율의 산정 방식으로는 다양한 이론이 제시되어 있다. FRAND 라이선스율을 결정하는 조금 더 구체적인 기준 연구를 위해 먼저 이에 대해 살펴볼 필요가 있다. 특허권에 대한 합리적 로열티율 판정은 일반적인 협상테이블에서 이루어지는 경우와 특허침해소송에서 손해액 산정을 위해 이루어지는 경우로 나누어 볼 수 있으며, 이하에서는 각각에 대해 살펴본다.

(1) 다양한 로열티율 산정 방식

로열티율 산정 방식의 일환으로서 해당 특허에 대한 가치평가와 그 자치에 기반하여 로열티율 산정하는 방식이 있을 수 있다. 즉, 해당 특허의 가치를 라이선스 기간 및 범위에 따라 분산하여 배분하는 방식의 라이선스율 결정이 가능할 것이다. 다양한 가치평가 이론이 존재하나, 여기서는 가장 대표적인 비용 접근법, 수익접근법, 시장접근법에 대해서만 간단히 소개한다.

먼저, 비용접근법은 특허권을 창출하는데 투입된 비용을 통해 가치를 산정하는 방법이다⁴⁵. 이 방법은 가치 산정 기준이 상대적으로 명확한 장점이 있으나, 실제 해당 특허로 인한 수익을 고려하지 않는 점이 단점이 될 것이다. 이러한 방식은 유체재산에 대한 가치평가에 주로 적용되는 이론이며, 상술한 단점으로 인하여 특허가치평가에 널리 이용되기는 어려우나 다른 방식에 의한 평가가 어려운 경우 참조할 수 있는 이론으로 볼 수 있다.

⁴⁵ Gorden V. Smith and Russel L. Parr

수익접근법은 특허의 수익에 초점을 맞추는 것으로, 특허권의 가치를 해당 기간 동안 대상 특허로 인하여 획득할 수 있는 순경제적 이익의 현재가치를 통해 평가한다⁴⁶. 이러한 평가에 있어서 고려해야 할 중요한 요소는 경제적 이익의 가격, 경제적 이익의 지속 기간, 경제적 이익의 증가 혹은 감소 추이의 예측, 경제적 이익을 실현함에 있어서 수반되는 위험의 정도 등이 있다. 본 이론의 구체적인 유형으로는 (i) 특허권을 사용한 경우와 그렇지 않은 경우의 예상이익의 차이를 초과이익으로 산출하고 이 초과이익을 배분하는 방식, (ii) 작성된 예상 재무제표에서 해당 특허권의 경제적 내용 기간 동안의 순이익을 산정하고 그 순이익을 순이익 3분법, 즉 자금, 영업능력, 기술력 측면에서 배분하거나 순이익 4분법, 즉 자본력, 조직력, 노동력, 기술력 측면에서 배분하는 방식, (iii) 실시권 계약 등으로 이미 결정된 수입이 실제로 존재하는 경우 이 실시료를 기준으로 각 연도의 실시료 수입을 현재 가치로 환산하여 산정하는 방식이 존재한다⁴⁷.

한편, 시장접근법은 시장에서 일어나고 있는 거래의 판단을 종합해서 미래이익에 대한 현재 가치를 평가하는 방식이다. 이는 동일한 기술분야에서 실시료등의 실태를 파악하여 이와 비교하는 방식으로 접근할 수 있는 방식이다⁴⁸.

일반적인 특허가치평가에 있어서도 위 이론 중 어느 한 방식이 보편적으로 적용되는 것은 아니며, 상황에 따라 각각 다른 방식이 적용될 수 있다. 다만, 상술한 바와 같은 가치평가 이론을 표준필수특허의 FRAND 라이선스율을 결정하는데 이용하는 경우, 해당 특허가 표준에 포함됨으로써 발생하는 홀드-업 권한의 가치가

⁴⁶ Id.

⁴⁷ 이헌수, 미국특허소송에서 합리적 실시료에 기초한 손해배상액 산정방식의 연구 (2012년2월)

⁴⁸ Id.

배제되어야 할 것이다. 예를 들어, 특허가 표준에 포함됨에 따라 해당 표준 구현시 반드시 사용되어야 하는 특허의 가치는 수익접근법에서 특허권을 사용한 경우를 ‘해당 표준을 사용한 경우’로, 해당 특허권을 사용하지 않은 경우를 ‘해당 표준을 사용하지 않는 경우’로 설정하여 결정되어서는 안될 것이다.

따라서, 상술한 수익접근법은 해당 표준필수특허의 가치는 표준필수특허가 해당 표준에서 대체 가능했던 기술에 대비하여 가지는 가치 증분에 한정하여 이루어져야 할 것이다. 또한, 시장접근법은 대응되는 표준필수특허의 FRAND 요율이 기준이 되어야 할 것이다.

한편, 표준필수특허에 대한 로열티 산정 방식 중 가장 간단한 방식은 표준필수특허권의 수에 비례하여 로열티율을 산정하는 특허폴들의 방식이 될 것이다. 후술하는 바와 같은 합리적 로열티 산정에 있어서 로열티 축적(stacking) 문제를 고려하면, 해당 표준에 필수적인 모든 특허를 고려해야 하는 점에서 현실적인 접근이라고 할 수 있겠으나, 이러한 로열티를 합리적 로열티로서 강제하기에는 너무 사안을 단순화한 접근이라고 생각한다.

다만, 상술한 바와 같이 시장접근법을 이용할 때 비교 대상은 FRAND 조건하의 표준필수특허에 한정하여야 하기 때문에 위와 같은 특허폴의 로열티율 산정은 시장의 통계로서 의의를 가질 수 있을 것이다.

(2) 미국특허법 규정상 ‘합리적 로열티’의 산정 방식

미국 특허침해소송에 있어서 손해액의 산정은 (a) 합리적 로열티(reasonable royalty)에 기반한 방법과 (b) 이익감소액(lost profit)

산정에 기한 방법 이상 2가지 방식이 이용된다⁴⁹. 구체적으로 미국특허법은 손해액이 이익감소액을 입증할 수 있는 경우 이에 따르되, 어느 경우이든 손해액이 합리적 로열티 이상이어야 함을 규정하고 있다.

구체적으로, 이익감소액 산정에 기한 방법은 침해사실이 없었다면 특허권자가 침해자의 판매를 가져갈 수 있었다는 것에 대한 입증을 요하며⁵⁰, 이러한 사후적 고찰은 표준필수특허와 관련한 공정하고 합리적인 라이선스 산정과는 거리가 있다. 따라서, 표준필수특허의 공정하고 합리적인 로열티율은 위 2가지 방식 중 표준 제정 시를 기준으로 가정적 협상 하에 이루어지는 합리적 로열티산정 방식을 기초하여 산정하는 것에 집중하기로 한다.

A. 가정적 협상 (Hypothetical Negotiation)

미 특허침해소송에서의 합리적 로열티는 특허침해가 개시되기 전 이루어지는 라이선서(특허권자)와 라이선시(침해자) 사이의 가정적 협상에 기반하여 결정할 수 있다⁵¹. 여기서 중요한 점은 이 가정적 협상은 특허침해가 이루어지기 전에 이루어지는 것을 가정한다는 점이다. 이와 같은 가정적 협상 일은 첫 생산, 사용, 판매, 청약이 이루어진 날을 기준으로 결정될 수 있으며, 경우에 따라 손해가 발생하기 이전일 수 있으나, 특허등록일 이전이 되는 경우는 극히 예외적인 경우이다.⁵² 특허등록일 이전이 가상적 협상일이 되는 경우는 미국특허법상 공개공보상 청구항과 동일하게 등록된 청구항에 기반하여 손해액을 산정하는 경우 예외적으로 인정되는 우리나라의 손실보상청구권과

⁴⁹ 35 U.S.C. 284 Damages. “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. (강조추가; 이하 생략)”

⁵⁰ BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int’l., Inc., 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993)

⁵¹ *Fromson*, 853 F.2d at 1574

⁵² Nisha Mody, 2012 Summer, Santa Clara University의 Patent Damage 강의자료

유사한 임시보호의 권리⁵³에 기반한다고 볼 수 있다.

합리적 로열티 산정에 있어서 가상적 협상일의 설정은 매우 중요한 일이다. 따라서, 만일 합리적 로열티 기반으로 손해액을 산정한 전문가의 증언이 위 가정적 협상일을 잘못 판단한 경우, 해당 전문가의 증언은 배제될 수 있다⁵⁴.

표준필수특허의 관점에서 위 가정적 협상일은 이미 특허등록이 이루어진 경우 해당 표준에 표준필수특허의 기술이 반영된 시점이 타당할 것이다. 다만, 만일 특허출원 중 해당 표준에 출원발명기술이 반영된 경우, 일반적으로는 특허등록일이 가정적 협상일이 되겠으나, 상술한 바와 같이 특허출원공개시 청구항이 실질적 동일성을 유지하면서 특허등록이 되는 예외적인 경우에 한하여 해당 기술이 표준에 반영된 시점이 가정적 협상일로 보는 것이 타당하다고 본다.

이와 같은 가정적 협상은 미래에 발생할 사건들에 대해 전혀 인지하지 못하는 상태에서의 협상을 가정하는 것은 아니며, 현 시점에서 이미 발생한 사실에 대해 예측하고 있다는 가정하에 이루어지는 협상을 가정한다⁵⁵.

한편, 이와 같은 가정적 협상 테이블에서 양 당사자는 다양한 기준에 따라 라이선스율을 결정할 수 있으며, 상술한 바와 같은 가치판단 원리들이 이용될 수도 있다. 예를 들어, 해당 특허에 대한 라이선스율을 해당 특허가 가져오는 수익에 중점을 두어 결정할

⁵³ 35 U.S.C. §122(b) 규정에 따른 공개가 이루어지면 미국에 국내 공개된 날부터 임시보호권이 발생한다. 35 U.S.C. §154(d) (1)에 따르면, “[P]atent shall include the right to obtain a reasonable royalty ... during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b)..”. 그러나 국제출원의 경우 국제출원의 특칙 (35 U.S.C. §154(d)(4)(A)에 따라 국제공개일 또는 번역문이 미국특허청 도달일부터 임시보호의 권리 발생일이 소급되므로 통상의 미국출원에 비해 불리하지 않다; 전준형, 미국특허법 (2011).

⁵⁴ *Wang Labs., Inc. v. Toshiba Corp.*, 993 F.2d 858 (Fed.Cir.1993)

⁵⁵ 이를 종종 ‘book of wisdom’이라 표현한다

수도(수익접근법), 시장에서의 가치에 중점을 두고 결정할 수도(시장접근법) 있다. 다만, 미국 판례에서는 위 2가지 접근법을 결합한 것으로도 볼 수 있는 Georgia-Pacific 요소를 제안하였다.

B. Georgia-Pacific 요소

상술한 바와 같은 가정적 협상을 통한 합리적 실시료를 결정하는데, 판례⁵⁶는 아래 설명하는 15가지 Georgia-Pacific 요소들의 사용 원칙을 적립하고 있다.

1. 특허권자가 계쟁 중인 특허권을 제3자에게 라이선스했을 때 받은, 입증하거나 입증하는 것으로 보이는 확립된 실시료들 (The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty).
2. 계쟁 중인 특허와 비교할만한 다른 특허의 사용에 대해 라이선시가 지불한 실시료들(The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit).
3. 전용실시권/통상실시권; 지역적인 혹은 판매처의 제한/무제한과 같은 라이선스의 성질 및 범위 (The nature and scope of the license, as exclusive or nonexclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold).
4. 라이선서가 타인에게 발명을 사용하도록 라이선스를 허용하지 않거나, 독점권을 보존하기 위해 마련된 특별한 조건 하에서 라이선스를 허용함으로써, 특허의 독점권을 유지하기 위해 라이선서에 의해 확립된 정책과 마케팅 프로그램(The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly).

⁵⁶ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1119-20

5. 라이선서와 라이선시가 동일한 지역에서 동일한 영업 라인을 가진 경쟁사들인지 여부 또는 그들이 발명자와 판매자인지 여부와 같은 상업적인 관계(The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter).
6. 라이선시의 다른 제품들의 판매를 위한 광고가 특허품의 판매에 미치는 영향; 그 발명이 라이선서의 비-특허권 제품들의 판매를 야기하는 점에 있어서 그 특허발명의 존재 가치; 그런 파생 혹은 부수 매출의 정도(The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his nonpatented items; and the extent of such derivative or convoyed sales).
7. 특허권의 존속기간과 라이선스의 기간(The duration of the patent and the term of the license).
8. 특허에 기초하여 제조된 제품의 확인된 이익률; 상업적인 성공; 그리고 현재의 인기 정도(The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity).
9. 특허권과 유사한 결과를 내기 위해 사용되었던 이전 제품이 있다면 그에 비해 가지는 유용성 또는 장점(The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results).
10. 특허된 발명의 성질; 라이선서에 의해 소유되고 제조된 상업적인 구현 제품의 특성; 그 발명을 사용한 사람에게 주는 이익(The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention).
11. 침해자가 그 발명을 사용한 정도; 그 사용의 가치를 입증하는 증거들(The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use).
12. 그 특정한 영업 분야나 비견할만한 영업분야에서 그 발명이나

유사한 발명의 사용을 허용하는 대가로 통상적인 이익 또는 판매가에 대해 할당되는 비율 (The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions).

13. 비특허된 구성요소들, 제조방법, 사업적 위험 또는 침해자에 의해 부가된 개량부분이나 의미 있는 양상들로부터 구별되어 그 특허 발명에 의해 초래된 실현 가능한 이익의 비율(The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from nonpatented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer).

14. 자격을 갖춘 전문가의 의견 진술(The opinion testimony of qualified experts).

15. 라이선서와 라이선시 양 당사자가 (침해가 개시된 시점에서) 합리적이고 자발적으로 합의에 도달하기 위해 노력했다면 도달했을 로열티율; 즉, 사업적인 구상에 의해 특허된 발명을 구현하는 특정한 제품을 제조하여 판매하기 위한 라이선스를 획득하기를 원하는 분별있는 라이선시가 합리적인 이익을 올릴 수 있다고 보아 기꺼이 지불할 실시료의 금액으로, 자발적으로 라이선스를 허용하고자 하는 분별있는 특허권자에 의해 수용될 수 있는 금액(The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee -- who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention -- would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license).

이와 같은 15가지 Georgia-Pacific 요소들을 모두 개별적으로

살펴본다면 상당히 복잡하나, 그 내용과 적용 대상에 따라 다음과 같이 단순화시켜 나타내어 볼 수 있을 것이다.

[표 1] - Georgia-Pacific 요소들의 구분⁵⁷

I. 비교대상	II. 당해 라이선스 성질	III. 사업적 고려	IV. 기술적/특허가치 고려	V. 총괄적 사항
1. 경쟁 특허의 라이선스 실시료 선례	3. 라이선스의 성격 및 범위	5. 라이선서와 라이선시 사이의 상업적 관계	9. 종래에 비해 특허발명이 가지는 유용성	14. 전문가의 의견 진술
2. 유사특허의 라이선스 실시료 선례	4. 특허권자의 라이선스 정책	6. 파생되는 비특허제품의 판매에 미치는 영향	10. 특허발명이나 제품의 특성, 성질, 장점	15. 가상 협상의 예측되는 결과
	7. 특허권 존속기간과 라이선스 기간	8. 특허제품의 상업적 성공	11. 침해자에 의한 사용의 정도	
		12. 특허사용 허여에 있어서 통상적인 이익의 비율		
		13. 특허발명만에 의해 초래된 이익의 비율		

상기 표 1의 구분에 대해 설명하면 다음과 같다. 먼저 경쟁 특허에 대한 합리적 라이선스율을 결정하기 위한 비교 대상을 결정한다. 바람직하게 경쟁 특허 자체에 대한 라이선스 실시료 선례(요소 1)가 있는 경우 해당 실시료가 비교대상으로 이용될 것이지만, 경쟁 특허에

⁵⁷ 일부 수정/재분류, Nisha Mody, 2012 Summer, Santa Clara University의 Patent Damage 강의 자료

대한 실시료 선례가 없는 경우 유사 특허의 라이선스 실시료 선례(요소 2)가 비교 대상이 될 것이다. 한편, 당해 라이선스의 성격 및 범위(요소 3), 특허권자가 독점권을 추구하는지 실시료 징수를 추구하는지와 관련된 라이선스 정책(요소 4), 특허권의 존속기간 및 라이선스 기간(요소 7)은 모두 당해 라이선스의 성질로 분류될 수 있으며, 이와 같은 당해 라이선스의 성질에 따라 비교 대상에 비해 높은 라이선스율이 합리적일지, 낮은 라이선스율이 합리적일지를 결정할 수 있다.

또한, 라이선서와 라이선시 사이의 상업적 관계가 경쟁 관계에 있는지 여부(요소 5), 해당 특허가 파생되는 비특허제품의 판매에 미치는 영향(요소 6), 해당 특허제품의 상업적 성공(요소 8), 특허사용 허여에 있어서 통상적인 이익의 이익률(요소 12)과 특허발명만에 의해 초래된 이익률(요소 13)은 사업적 요소의 고려로서 구분될 수 있을 것이다.

아울러, 해당 특허가 종래기술에 비해 가지는 유용성(요소 9), 특허발명이나 제품의 특징점(요소 10) 및 침해자에 의한 사용의 정도(요소 11)은 해당 특허의 기술적/특허 권리적 가치 항목으로 구분될 수 있으며, 그 밖의 전문가의 의견 진술(요소 14) 및 가상 협상의 예측되는 결과(요소 15)는 총괄적 요소로서 구분될 수 있다.

이러한 Georgia-Pacific 요소는 비교대상을 설정한 후 접근한다는 측면 및 사업적 고려에 따라 요율을 가감한다는 측면에서 상술한 시장접근법적 요소를 포함하며, 그 외에 당해 라이선스의 성질, 기술적/특허가치를 고려한다는 측면에서 수익접근법적 요소를 포함하고 있다.

상술한 Georgia-Pacific 요소들을 활용하는 것을 설명하기 위해 간단한 예를 들어보자. 특허권자 X가 특허 A를 침해하는 기업 Y에 대해 특허 침해소송을 제기한 경우를 가정한다. 특허권자 X는 특허

A에 대해 다른 회사로부터 수령하는 실시료가 있거나(요소 1), 특허 A에 대한 것은 아니지만 특허 A와 동일한 기술분야의 유사 특허 B에 대해 수령하는 실시료(요소 2)를 먼저 비교의 기준으로 결정한다. 경쟁 특허 A와 비교될 만한 특허B는 특허권자 X의 다른 특허에 대한 실시료, 침해사 Y가 다른 특허에 대해 지불하는 실시료, 이 둘 모두 없는 경우 동일 기술분야의 다른 기업간의 실시료를 납득할만한 증거와 함께 제시해야 한다.

이와 같이 결정된 비교기준과 대비하여 당해 라이선스의 성질에 따라 위 Georgia-Pacific 요소를 고려하여 비교대상에 비해 높은 실시료를 수령해야 하는지, 반대로 낮은 실시료를 수령해야 하는지에 대해 판단한다. 예를 들어, 비교되는 라이선스는 통상실시권인데 반해 당해 라이선스는 전용실시권이라면 당해 실시료가 비교대상에 비해 높아야 할 것이고(요소 3), 특허권자 X가 라이선스를 허용하는 것보다 특허권자 X자신이 독점적으로 실시하려는 라이선스 정책을 가진 경우 비교대상에 비해 높은 실시료가 요구될 것이다(요소 4). 또한, 특허권의 존속기간이 길게 남아 있을 수록, 라이선스 기간이 길수록 더 높은 실시료가 요구될 것이다(요소 7).

이와 같은 방식으로 상기 표 1의 사업적 고려 요소들 (요소 5, 6, 8, 12 및 13), 기술적/특허가치 고려 요소들(요소 9, 10 및 11), 그리고 총괄적 요소들(요소 14 및 15) 각각에 따라 비교 대상에 비해 높은 실시료가 요구되는 지, 낮은 실시료가 요구되는지를 적절한 근거와 함께 제시하여 합리적 라이선스 금액을 산정하게 된다.

특허침해소송에 있어서 특허권자인 원고와 침해자인 피고는 각각 손해액 산정과 관련하여 전문가의 증언을 제시하는 것이 일반적이다. 손해액 산정 전문가는 주로 경제학자(Economists), 금융전문가(Financial Experts) (CFA 지정), 회계전문가(Accountants) 또는 기타 라이선싱

전문가이며⁵⁸, 전문가 의견은 배심원들에게 제공되기 위해 소정 기준을 만족시켜야 한다. 연방법원에서 전문가 증언이 배심원들에게 제공되기 위해서는 소위 **Daubert** 테스트⁵⁹를 통과해야 하며, 이는 판례를 통해 적립된 법리로서 현재 미국 민사소송규칙 702조에 다음과 같이 규정되어 있다.

“과학적, 기술적, 또는 여타의 전문적인 지식이 쟁점과 관련하여 재판부의 사실 판단이나 증거의 이해에 도움을 주는 경우, 지식, 기술, 경험 훈련 또는 교육적인 면에서 전문가의 자격을 갖춘 증인이 의견 또는 다른 형태로 증언할 수 있다. 이 증언은 (1) 과학적인 사실 또는 데이터에 기초하여야 하며, (2) 신뢰할만한 원칙과 방법의 결과물이어야 하며, (3) 증인은 그 사건의 사실에 그 원리나 방법이 신뢰할 만한 방법으로 적용해야 한다.

이와 같은 기준에 의거 어느 일측 전문가의 손해액 산정이 과학적인 사실 또는 데이터에 기초하지 않거나, 신뢰할만한 원칙과 방법의 결과물이 아니거나, 이러한 신뢰할만한 원리나 방법이 신뢰할만한 방법으로 적용되지 않았다고 판단되는 경우 배심원에게 전달되지 못하고 배제되게 된다. 따라서, 특허침해소송에서 양 당사자는 상대측 전문가 의견이 이러한 요건을 맞추지 못하였다는 점을 주장하려 할 것이다.

상술한 바와 같이 **Georgia-Pacific** 요소들을 고려한 합리적 로열티액의 산정에 있어서 실무적으로 가장 중요한 것은 손해액산정의 기준이 되는 비교대상 라이선스율(요소 1 및 2)을 결정하는 것이라 할 것이다. 다른 요소들에 의해 다소 상향/하향이 될 수 있지만, 출발되는 라이선스율이 높고 낮음이 최종적인 로열티율 결정에 가장 큰 영향을

⁵⁸ Nisha Mody, 2012 Summer, Santa Clara University의 Patent Damage 강의자료

⁵⁹ *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*, 509 U.S. 579 (1993)

주기 때문이다. 특허권자의 입장에서는 가장 높은 로열티율을 가지는 특허의 선례를 비교대상으로 하려고 할 것이며, 침해자(라이선시) 입장에서는 가장 낮은 로열티율을 가지는 특허의 선례를 비교대상으로 하려고 할 것이다. 이러한 상황에서 가장 중요한 것은 얼마나 경쟁 특허와 비교대상 특허의 비교가 합리적이라고 볼 수 있을지에 대한 근거를 확보하는 것일 것이다. 만일, 너무 당사자의 이해관계에 맞는 비교대상을 선정하는 경우 상술한 전문가 증언 요건을 만족하지 못하여 배심원에게 전달되지 못하고 배제될 수 있기 때문이다.

본 연구에서는 상술한 라이선스율 산정 방식들 중 미국특허침해 소송을 통해 가장 구체적이고 복합적인 기준을 제시하고 있는 Georgia-Pacific 요소에 기반하여 FRAND 라이선스율을 결정하는 것에 집중하고자 한다. 다만, 이러한 요소들의 적용은 표준필수특허의 특수성을 고려하여 이루어져야 할 것이다.

(3) FRAND 로열티율 산정 방식

A. 수정된 Georgia-Pacific 요소

Microsoft와 Motorola 사이의 서부 워싱턴 연방지방법원 판결⁶⁰에서는 상술한 Georgia-Pacific 요소들을 SDO가 FRAND 합의를 채용하는 주요 목적을 고려하여 ‘수정된 Georgia-Pacific 요소들’을 제시하였다. 상기 판례에서 법원은 SSO이 FRAND 합의를 채용한 주 목적들로서 다음과 같은 5가지를 제시하였다.

1. SSO의 표준들이 널리 채택되는 것의 장려(Promotion of widespread adoption of SSOs' standards);
2. 특허 홀드업의 방지(Avoidance of patent hold-up);
3. 로열티 축적 방지 (Avoidance of royalty stacking);

⁶⁰ Microsoft Corp. v. Motorola Inc., No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)

4. 가치있는 표준의 창출 (Creation of valuable standards);
5. 합리적 로열티에 있어서 홀드-업 가치의 배제 (Exclusion of hold-up value in the reasonable royalty).⁶¹

이와 같은 SDO 의 목적에 비추어 법원은 FRAND 제약이 있는 표준필수특허의 합리적 로열티 산정을 위해 다음과 같이 **Georgia-Pacific** 요소들을 수정하였다.

- 요소 1 (계정 특허에 대해 특허권자가 받은 로열티 선례)는 RAND 라이선싱 조건하의 라이선시로부터 수령한 로열티만을 포함하여야 한다(Factor 1 (the royalties received by the patentee for licensing the patents at issue) has to be modified to only take into account royalties paid by licensees under RAND licensing conditions).
- 요소 4(특허권자의 라이선스 정책) 및 5(라이선서와 라이선시 사이의 관계)는 RAND 분석에 있어서는 배제되어야 한다. (Factors 4 and 5 (the licensor's policy and program of not licensing others and the relationship between licensor and licensee, including whether they are competitors) are disregarded in a RAND analysis).
- 요소 6 및 8 (특허품 및 파생품이 라이선서와 라이선시에 미치는 중요도)는 해당 특허가 표준에 포함됨으로써 발생한 잠재적 홀드-업 권한으로부터만 발생하는 어떠한 가치도 배제되어야 한다(Factors 6 and 8 (importance of the patented invention to the licensor's and licensee's products and derivative and convoyed sales) have to be adjusted to factor out any value that arises solely from the patent's potential hold-up power as a result of being included in the standard).

61

<http://techipm-innovationfrontline.blogspot.kr/search?updated-max=2013-06-12T09:57:00-04:00&max-results=10> (최종방문: 2013.10.6); *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)

- 요소 7 (특허권 존속기간과 라이선스 기간)은 라이선스가 특허 존속기간으로 확장되어야 하기 때문에 (특허 존속기간으로) 단순화되어야 한다 (Factor 7 (duration of patent and term of license) is simplified because the license is assumed to extend for the duration of the patent)).
- 요소 9 (종래에 비해 특허발명이 가지는 유용성)은 (해당 특허가) 표준으로 채택되기 이전 (해당 특허를) 대체하여 표준에 채택될 수 있었던 기술에 중점을 두어야 한다 (Factor 9 (the utility and advantages of the patent over old modes or devices) must be focused on alternative technologies that could have been selected and included in the standard before the standard was adopted).
- 요소 10 및 11 (특허발명이나 제품의 특성, 성질, 장점; 침해자에 의한 사용 정도)는 라이선스의 제품 및 표준의 기술적 성능에 대한 특허의 기여에 중점을 두어야 한다(Factors 10 and 11 (benefits to those who use the invention and value of use to the infringer) must be focused on the contribution of the patent to the technical capabilities of the standard and to the licensee's products).
- 요소 12(특허사용 허여에 있어서 통상적인 이익의 비율)은 RAND 라이선싱 상황에서 통상적인 이익율에 중점을 두어야 한다(Factor 12 (portions of the profit or selling price that are customary for use of the invention) must be focused on what is customary in RAND-licensing situations).
- 요소 13 (특허발명만에 의해 초래된 이익의 비율)은 특허발명이 표준에 포함되었기 때문에 가지는 잠재적 홀드-업 가치를 배제하여야 한다(Factor 13 (the portion of the licensee's profit that should be credited to the invention) must exclude potential hold-up value the patented invention may have solely because it was included in the standard).
- 요소 15 (가상협상의 예측되는 결과)는 라이선서와 라이선시가 RAND 합의의 그늘하에 홀드-업과 로열티 축적을 방지하여

표준의 광범위한 이용을 증진하려는 목적하에 이루어지는 것을 가정한다(Factor 15 (the amount licensor and licensee would have agreed to at the time infringement began) must assume that the licensor and licensee were negotiating under the shadow of the RAND commitment and its goal of facilitating widespread adoption of the standard by avoiding hold-up or royalty stacking problems).⁶²

특히 상기 요소 15 와 관련하여 특히 법원은 “합의에 이르려는 당사자들은 표준 및 구현자의 제품들을 면전에 둔 전반적인 라이선싱 상황을 고려할 것이다.. 즉, RAND 협의는 아무것도 없는 상황에서 이루어지는 것이 아니다. 당사자들은 다른 표준필수특허 보유자들 및 이들이 그 특허들이 표준 및 구현자의 제품에 대한 중요성에 기반하여 구현자에게 요구할 로열티율을 고려할 것이다⁶³”라고 판시하였다. 또한, 법원은 “합리적인 로열티를 산정하려는 합리적인 당사자들은 가치 있는 표준 생성을 유도하기 위해 RAND 합의는 가치 있는 지적재산권 보유자에게 그들의 재산권에 대한 합리적인 로열티를 받도록 해야 한다는 것을 고려할 것이다”라고 언급하였다.

이와 같은 법원의 수정된 **Georgia-Pacific** 요소에 대한 언급을 위 표 1 에 적용하여 정리한 결과를 아래 표 2 에 나타내었다.

⁶² *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)

⁶³ *Id.*

[표 2] – FRAND 라이선스율 결정을 위해 수정된 Georgia-Pacific 요소들의 구분

I. 비교대상	II. 당해 라이선스 성질	III. 사업적 고려	IV. 기술적/특허가치 고려	V. 총괄적 사항
1. 경쟁 특허의 (F)RAND 라이선스 실시료 선례	3. 라이선스의 성격 및 범위	6. 표준에 반영되었기 때문에 발생하는 영향을 제외한 파생되는 비특허제품의 판매에 미치는 영향	9. 표준에 포함될 수 있는 대체기술에 비해 특허발명이 가지는 유용성	14. 전문가의 의견 진술
2. 유사특허의 라이선스 실시료 선례	7. 특허권 존속기간	8. 표준에 반영되었기 때문에 발생하는 영향을 제외한 특허제품의 상업적 성공	10. 특허발명의 표준에 대한 기여를 중심으로 한 특허발명 및 구현 제품의 특성, 성질, 장점	15. 특허 홀드업과 로열티 축적을 방지하려는 인식하의 가상 협상의 예측되는 결과
		12. (F)RAND 라이선스 상황에서 통상적인 이익의 비율	11. 경쟁 특허의 기여에 의한 표준구현자의 사용 증가 정도	
		13. 표준에 반영되었기 때문에 발생하는 영향을 제외한 특허발명만에 의해 초래된 이익의 비율		

위와 같이 수정된 Georgia-Pacific 요소의 적용 방식을 살펴보기 위해, 위 수정된 Georgia-Pacific 요소가 제시된 Motorola 사건 자체의 법원의 판단은 다음과 같다.

Motorola 는 위 표준필수특허에 대한 합리적 로열티율 산출의 비교대상으로서 VTech 과의 라이선스 선례 및 RIM 과의 라이선스 선례를 제시하였으나, 법원은 이들 선례는 계쟁 특허 이외에 다른 특허까지 포함하여 진행한 소송에서 소송상합의의 결과로서 이루어진 것이기 때문에, 상술한 바와 같이 수정된 Georgia-Pacific 요소의 요소 1 에서와 같이 RAND 라이선싱 조건하의 선례로 볼 수 없어, 이를 비교대상 라이선스로 인정하지 않았다.

이에 반해 Microsoft는 MPEG LA의 H.264 특허풀의 로열티율을 비교대상으로 삼아야 한다고 주장하였다. 법원은 특허풀의 로열티율을 비교대상으로 삼는 것은 다음과 같은 문제가 있음을 언급하였다: (i) 특허풀은 실제 양자간 협상에서의 합의에 비해 로열티율이 낮게 책정되는 경향이 있는 점, (ii) 특허풀은 해당 특허풀 내의 특허들의 품질 분석 없이 각 당사자들이 참여한 특허의 수에만 기초하여 로열티율이 할당되는 경향이 있는 점, (iii) 특허풀은 문제되는 표준의 확립 이전에 이용 가능했던 대체기술과 대비하여 해당 특허가 주는 가치증가분에 대한 심사가 이루어지고 있지 않은 점.⁶⁴ 다만, 법원은 상술한 문제에도 불구하고 Motorola가 적절한 비교대상 로열티율의 제공에 실패하였기 때문에 Microsoft가 제시한 MPEG LA의 H.264 특허풀(IEEE 802.11 표준필수특허에 대해서는 Via Licensing의 802.11 특허풀)의 로열티율을 비교대상 로열티율로 판단하였다.

⁶⁴ Id. *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, No. 2:10-cv-01823-JLR, Findings of Fact and Conclusions of Law at 160-61 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

또한, 법원은 위 수정된 Georgia-Pacific 요소에서 언급된 로열티 축적 문제를 다음과 같이 분석하였다. 우선 법원은 Motorola가 자신의 특허가 표준필수특허라는 사실을 입증하기 위해 충분한 증거를 제시하지 못하였음을 지적하고, 일부 특허에 대해서만 표준필수성에 대한 입증을 하였기 때문에 이와 같이 표준필수성이 입증된 특허에 대해서만 논의를 제한하였고, 기술적으로 해당 필수특허들의 가치는 매우 낮은 것으로 판단하였다 (요소 9, 10 및 11 관련). 법원은 해당 표준들 (H.264 및 IEEE 802.11)의 SDO들에게 표준필수특허로서 선언된 다른 특허들의 존재와 관련하여, 이러한 다른 표준필수특허권자들도 Motorola와 동일한 로열티율을 요구할 수 있다고 판단하였다(이는 SDO에 표준필수특허라고 선언된 특허들이라도 실제 표준필수성을 가지는 비율이 높지 않음을 고려하였을 때 부당하다 볼 수 있으나, 법원은 Motorola의 경쟁 특정 중 일부만이 표준필수성이 인정되고, 이 표준필수특허들의 가치가 높지 않다고 보았기 때문에 이와 같이 판단한 것으로 풀이된다). 이와 같은 기준을 통해 Motorola의 (F)RAND 조건하의 합리적 로열티율이 산정되었다⁶⁵.

B. 간단한 협상방식 제안에 대한 소개

한편, 본 논문 제2장에서 소개한 ‘의무적 조정’ 제도에 대한 제안 의견⁶⁶은 상술한 바와 같이 FRAND 요율을 결정함에 있어서의 모호성으로 인하여 다음과 같은 간단한 FRAND 요율 결정 방식을 제안하였다.

구체적인 방식과 관련하여 본 제안은 야구(base ball) 스타일의

⁶⁵ Id. (The RAND royalty rate for Motorola’s H.264 essential patent portfolio is 0.555 cents per unit. The RAND royalty range for this portfolio is 0.555 – 16.389 cents per unit. The RAND royalty rate for Motorola’s 802.11 essential patent portfolio is 3.471 cents per unit. The RAND royalty range for this portfolio is 0.8 – 19.5 cents per unit.)

⁶⁶ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A SIMPLE APPROACH TO SETTING REASONABLE ROYALTIES FOR STANDARD-ESSENTIAL PATENTS (30 March 2013)

조정을 제안하였다⁶⁷. 즉, 각 당사자가 각자의 제안을 이를 뒷받침하는 증거 및 논거와 함께 조정자에게 제공하고, 조정자는 각 제안을 뒷받침하는 증거들에 기반하여 2개 안 중 하나를 선택하는 방식을 제안하였다. 본 제안에 따르면 이와 같은 야구 스타일의 조정을 함으로써 조정자는 해당 특허가 유효한지, 해당 특허가 표준 필수성을 가지는지, 경쟁 제품이 침해를 이루는지 등에 대해 각각 판단할 필요가 없이, 양 당사자의 제안들 중 이러한 사항들을 모두 고려하여 가장 설득력을 가지는 제안을 선택할 수 있도록 하여 분쟁을 간단하게 해결할 수 있는 장점을 주장하고 있다⁶⁸.

한편, 본 제안에서는 표준화의 2가지 목적, 즉, 표준구현자의 자유로운 실시 보장과, 표준필수특허 보유자에게 합리적인 로열티 제공을 위해 가장 중요하고, 조정자가 판단해야 하는 최종의 대상을 합리적 로열티율로 보고 있다. 또한, 본 제안은 이에 대한 판단 기준 정립을 위한 안을 구체적으로 제시하고 있다. 그 출발은 상술한 절에서 설명한 바와 같은 가정적 협상의 시점을 SDO가 표준을 채택할 때로 하여 표준채택에 따른 사후적인 영향을 배제하자는 논의에서부터 출발한다. 그리고, 이러한 사전적 협상(ex ante negotiation)에서는 SDO가 채택할 수 있었던 대체기술에 대한 고려가 중요함을 강조하고 있다. 본 제안에서는 특허받은 기술이 이러한 대체기술에 비해 가지는 가치증분이 결정하려는 합리적 로열티의 상한이 되어야 한다고 주장하였다⁶⁹. 이를 위해 SDO들은 각 채택기술에 대해 이와 경쟁한 기술들에 대한 기록을 남길 것을 요구하였다. 이와 같은 기본 원리는 “합리적(reasonable)”이기 위해, FRAND 로열티율은 사전적 시장 지배력(ex ante market power)과 관련하여 정해져야 하며, 이에 따라 특허 보유자가 경쟁 시장에서 그의 혁신에 대한 가치에 대해 보상받도록 해야 한다는 다른 여타의 주장과

⁶⁷ Id.

⁶⁸ Id.

⁶⁹ Id.

과를 같이 한다⁷⁰⁾

한편 본 제안에서는 가상적 협상은 양 당사자 사이의 협상을 가정하지만, 다른 구현자에 대한 로열티율 역시 비차별적 조건이 적용되기 때문에 고려되어야 함을 강조하였다. 또한, 로열티 축적 문제를 고려하여 해당 표준에 FRAND 선언된 다른 특허의 존재 역시 고려되어야 한다고 주장하였다⁷¹⁾. 다만, 다른 특허의 존재를 고려하는 문제는 특허풀과 같이 단순화된 형태가 아닌 경우, 그 접근이 쉬운일 이 아니라고 판단된다.

(4) 검토

상술한 바와 같은 수정된 Georgia-Pacific 요소가 확립된 기준으로 이용되기 위해서는 앞으로도 많은 사례들이 축적되어야 할 것이지만, 단순히 수치 기반 산정⁷²⁾이나, 다른 수학적 모델링에 의한 산정에 비해 FRAND 조건하의 합리적 로열티 산출의 구체적 기준을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

먼저 비교 대상과 관련하여 계정 특허의 라이선스 실시료 선례를 FRAND 라이선스 실시료 선례로 한정하는 것은 FRAND 제약을 부당하게 회피하려는 것을 방지시켜 줄 수 있는 점에서 바람직한 기준이다. 다만, 상술한 Microsoft 사건에서와 같이 대부분의 기업대 기업간 라이선스가 표준필수특허만을 분리하여 라이선스율을 정하기 보다는 양사간 보유하고 있는 관련 특허 및 특허출원 전반에 대해 이루어지고 있는

⁷⁰⁾ Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power, 73 Antitrust L.J. 1, 10-11 (2005)

⁷¹⁾ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A SIMPLE APPROACH TO SETTING REASONABLE ROYALTIES FOR STANDARD-ESSENTIAL PATENTS (30 March 2013)

⁷²⁾ 상기 *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.* 사례에서 Microsoft의 초기 주장

현실 상 당분간 적절한 선례를 찾는 데 어려움을 줄 수 있다. 이와 같이 FRAND 조건하의 라이선스 선례를 제시하지 못하는 경우, 유사특허의 라이선스 실시료 선례로서 특허풀의 라이선스율이 이용될 수 있으며, 이는 상술한 사례에서 언급된 바와 같이 부당하게 FRAND 라이선스율을 감소시킬 수 있다. 상술한 Microsoft 사건에서의 법원도 특허풀의 라이선스율을 이용하는 것의 문제점에 대해 인식함에도 불구하고, FRAND 조건이 적용되지 않는 특허까지 포함된 실시료를 비교대상으로 하는 것에 비한다면 특허풀의 요율이 FRAND 요율 결정에 적합하다고 본 것이다. 따라서, 기업들은 라이선스 계약 체결 시 FRAND 라이선스 조건과 그 밖의 조건을 구분하는 노력도 필요하다고 본다.

한편, 상술한 바와 같은 간단한 야구 방식 협상방식의 제안은 ‘의무적 조정’ 방식의 유용성과 함께 표준필수특허에 대한 제 문제를 간단하게 해결할 수 있는 방안을 제공하는 측면에서 큰 장점을 가진다. 다만, 상술한 제안은 FRAND 요율 설정에 있어서 불명확성을 가진 복잡한 문제들을 단순하게 해결하기 위해 조정의 방식을 너무 단순화한 단점이 있다고 생각한다. 예를 들어, 경쟁 특허의 표준 필수성, 침해여부, 무효여부 등에 대한 개별적인 판단 없이 양 당사자의 주장과 이에 대한 근거를 종합적으로 검토하여 양 당사자가 주장한 합리적 로열티율들 중 하나를 선택하는 것은 자칫 부당한 결과를 낳을 수 있다고 생각한다.

만일 표준 필수성을 가지지 않고 이에 따라 표준 구현자의 제품에 의해 침해되지 않는 특허에 대해 낮은 로열티를 지불하는 것이 합리적인지 여부에 대해서는 의문이 들 수 있다. 또한, 무효사유를 가진 특허에 대해서도 동일한 문제가 존재한다. 즉, 무효사유가 있는 특허에 기반한 금전배상의 요구는 특허권 남용행위이며, 적은 배상액을 요청한다고 이러한 안을 합리적으로 볼 수는 없을 것이다.

즉, 양 당사자가 주장하는 합리적 로열티율에 대해 각각에 대한 근거에 기반하여 하나를 선택하는 안은 조정 과정을 단순화시킬 수 있으나, 적어도 상술한 바와 같은 표준 필수성, 침해여부 및 무효사유에 대해서는 독립적인 판단이 이루어지는 것이 바람직하다고 생각한다.

아울러, 위와 같은 의무적 조정안에 따라 조정자가 합리적 로열티를 결정하기 위해서는 로열티 축적 문제를 고려해야만 하는데, 현재 SDO들에 의해 관리되는 선언된 표준필수특허들은 과다/과소 선언이 되어 있는 상태이기 때문에, 이러한 데이터에 기반한 로열티 축적 문제의 고려가 현실적으로 의미가 있는지에 대해 부정적일 수 있다. 이러한 제안이 의미를 가지기 위해서는 SDO들이 선언된 필수특허에 대해 필수성에 대한 검토를 수행하여 데이터베이스를 관리하려는 노력도 요구된다고 본다.

따라서, 본 연구에서는 상술한 바와 같은 수정된 Georgia-Pacific 요소에 따른 FRAND 라이선싱을 결정 방식이 가장 합리적 로열티 결정에 적절하다고 생각한다. 다만, 위 기준은 다음과 같은 점에서 추후 보완이 필요하다고 본다.

상술한 바와 같이, 합리적 로열티를 결정하기 위해서는 로열티 축적 문제를 고려해야만 한다. 다만, 현재 SDO들에 의해 관리되는 선언된 표준필수특허들 중 실제 표준필수성을 가지는 비율이 낮기 때문에 이러한 데이터에 기반한 로열티 축적 문제의 고려가 현실적으로 의미가 있는지에 대해 부정적일 수 있다. 상술한 Microsoft 사건에서 역시 로열티 축적 문제를 해결하기 위해 해당 표준화 기구에 선언된 특허 수를 고려하였으나, 표준필수특허라고 선언된 특허들이라도 실제 표준필수성을 가지는 비율이 높지 않음을 고려하였을 때 부당하다고 볼 수 있다. 따라서, 궁극적으로는 SDO들이 선언된 필수특허에 대해 필수성에 대한 검토를 수행하여 데이터베이스를 관리하려는 노력도

요구된다고 본다.

한편, 일반적으로 Georgia-Pacific 요소가 특허침해 소송에서 손해액의 산정으로서 이용되는 경우와 개별 라이선싱 협상에서 라이선싱료를 결정하는데 이용되는 경우는 현실적으로 상당한 차이를 가진다. 예를 들어, 특허침해소송에서 원고와 피고는 경쟁사 관계인 경우가 많으며 (Georgia-Pacific 요소 5), 특허권자가 해당 특허에 라이선스를 허용하지 않고 독점적으로 실시하려는 정책을 가진 상황에서 피고가 해당 특허를 침해한 경우일 수도 있다(Georgia-Pacific 요소 4). 그 밖에도 다양한 요소로 인하여 침해 이전 라이선싱에 의한 실시료는 실제 특허 침해가 입증된 상태에서의 손해액에 비해 작게되는 것이 일반적이다.

다만, 표준필수특허에 대한 FRAND 요율의 결정에 있어서 양자 사이의 차이는 기존 Georgia-Pacific 요소에 따른 경우에 비해 작아질 것으로 판단된다. 예를 들어, 수정된 Georgia-Pacific 요소에서는 특허권자가 실시권을 허용하지 않는 라이선싱 정책을 가지고 있는지 여부, 특허권자와 잠재적 실시권자 사이의 관계 등은 고려될 수 없다.

이와 같은 측면에서 수정된 Georgia-Pacific 요소는 침해소송에서의 FRAND 조건하의 손해액을 산정하는 기준으로서뿐만 아니라 라이선싱 협상에 있어서도 유용한 기준이 될 수 있다고 본다.

IV. FRAND 제약 회피 문제 및 이에 대한 기준

상술한 바와 같은 FRAND 제약은 표준화의 장점을 살피면서 동시에 특허권자의 연구개발의 노력에 대해 정당한 보상을 제공하려는 취지에서 인정되며, 양자 사이의 이익을 조율한 것으로 볼 수 있다. 다만, 특정 표준필수특허 보유자가 FRAND 선언을 하지 않거나, 자신의 특허의 표준필수성을 부정하고 FRAND 제약을 회피하려고 할 수 있으며, 이는 다음과 같이 선언의무 위반 문제와, 표준필수성의 범위 설정과 관련될 수 있다.

1. 선언의무 문제

표준필수특허를 창출함에 있어서 특정한 경우 자신의 필수특허보유여부를 공개하지 않는 것이 형평법상 금반언의 원칙에 의해 묵시적인 실시허락을 가져와 특허침해에 기반 손해배상 주장이 배척될 수 있다는 점을 주의할 필요가 있다. 이러한 법률적 견제는 Wang Laboratories v. Mitsubishi 사건⁷³에서 잘 묘사되어 있다.

Wang 은 1980 년대에 단일 직렬 메모리 모듈(“SIMMs”)을 개발하였고 미츠비시사로 하여금 위 메모리 모듈이 포함된 256k 칩을 만들도록 복돋웠다. Wang 은 JEDEC 에 자신이 위 메모리 모듈기술에 대한 특허를 추진하고 있다는 것을 알리지 않은 채 JEDEC 이 위 메모리 모듈을 표준으로 채택하도록 하는 캠페인에 성공했다.

CAFC(Court of Appeal for the Federal Circuit)는 Wang 이 미츠비시사가 자신의 특허발명을 사용하도록 독려하였고, 6 년에 걸쳐 상호작용이 있었던 점에 비추어, 미츠비시사가 Wang 의 특허에 대하여 취소할 수 없는, 실시료가 면제되는 묵시적인 실시권(Implied License)을 받을 자격이 있다는 연방지방법원의 판단을 유지했다. 즉, 자신의

⁷³ Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc ., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)

필수특허보유여부를 숨기고 표준에 기술을 반영시키고, 미츠비시사가 자신의 기술을 사용하는 것을 독려한 Wang 의 행위는 형평법상 묵시적 실시허락을 수여한 것으로 해석될 수 있다.

상술한 Wang Laboratories v. Mitsubishi 사건에서 볼 수 있는 바와 같이 표준필수특허권자가 표준 형성 과정에서 자신의 특허의 존재를 공개하지 않고, 이를 숨긴 채 타인의 사용을 적극적으로 유도한 경우, 이후 묵시적 실시허락 주장의 견제를 받을 수 있다.

위 Wang Laboratory 사건에서와 같이 상대방의 사용을 적극적으로 유도하여 묵시적 라이선스 허용까지 판단되는 경우는 아니더라도 표준설정 과정에서 자신이 보유하는 표준필수특허의 공개를 의도적으로 숨겨 표준채택 후 이를 통해 특허 홀드-업 권한을 가지려는 노력은 분명 표준화의 장점을 저해하는 행위이며, 이에 따라 각 SDO 들은 표준화 단계에서 자신이 보유하는 표준필수특허 또는 특허출원에 대해 추후 FRAND 조건 하에 라이선스를 허용하겠다는 선언을 할 의무를 부과하고 있다.

다만, 실무적으로 보았을 때 표준화 과정에서 자신이 보유한 표준필수특허의 공개 문제는 해당 특허출원의 등록 가능성, 추후 해당 기술의 채택 가능성 등이 불확실한 측면에서 여러 문제점을 낳을 수 있다. 아울러, 특허권자가 자신이 보유하는 특허의 표준필수성에 대해 잘못 판단하거나, 보유한 표준필수특허에 대해 인지하지 못하는 문제도 발생할 수 있다.

한편, 선언의무 위반은 상술한 Wang Laboratory 사건에서와 같이 묵시적 라이선스 인정뿐만 아니라 해당 특허의 실시불가능 판정뿐만 아니라 등 다양한 형태로 나타날 수 있다. 이는 선언의무 위반이 계약 위반으로 다루어지는지, 형평법상 다루어지는지, 경쟁법 위반으로

다루어지는지에 따른 결과일 수 있다. 본 절에서는 먼저 표준필수특허와 관련된 선언의무 위반 사례들에 대해 살펴본 후, 이에 따른 효과에 대해 살펴본다.

또한, 선언의무 위반의 효과는 다양하지만 공통적으로 SDO와의 협의에 의해 선언의무가 부가되고, 그 위반이 이루어져야 하기 때문에 선언의무 위반 자체의 판단기준을 명확하게 하는 것이 먼저 선행되어야 할 것이다. 이는 각각의 SDO 별로 다를 수 있기 때문에, SDO 별로 선언의무에 대해 요구하고 있는 수준에 대해 살펴보기로 한다.

각 SDO 들은 표준화 단계에서 회원사들의 낮은 표준필수특허공개에 대해 실질적으로 어려움을 겪고 있는 것이 사실이며, 이는 여러 회원사들의 이해관계가 상충할 수 있기 때문이다. 따라서, 이와 같이 SDO 들의 요구를 충족시키는데 있어 실무적인 어려움을 표준 제정 과정을 통해 살펴보고, 조금 더 구체적으로 선언의무 위반으로 판단되기 위한 요건에 대해 고찰해 보도록 한다.

(1) 선언의무 위반에 대한 사례 소개

A. Rambus 사례

- 특허소송

선언의무 문제와 관련하여 동부 버지니아 연방지방법원의 Rambus 사건⁷⁴은 특허 집행불가능으로 판단하기 위한 기망행위를 다음과 같은 5 가지 기준으로 판단할 것을 제시하였다.

- (1) 자신이 공개하여야 할 의무 있는 사항에 대하여 의도적으로 허위의 사실을 개시하거나, 숨기는 행위,
- (2) 그러한 사실이 중요한 사실일 것,
- (3) 이러한 행위가 의도적으로 그리고 지득한 상태에서 이루어질 것,

⁷⁴ Rambus, Inc. v Infineon Techs, AG, 164 F. Supp2d (E.D. VA 2001)

- (4) 오인을 유도할 의사를 가질 것,
- (5) 상대방이 이러한 행위에 대하여 신뢰할 것⁷⁵

이는 보통법상 사기(fraud)의 판단 기준⁷⁶으로 볼 수 있을 것이다. 1심 법원은 피고인 Infineon 사가 Rambus의 행위가 위 요건들을 충족한다는 것에 대한 입증은 하였다고 판단하고, Rambus 특허의 집행불가능을 선언하였다. 다만, 위와 같은 연방지방법원의 판결은 연방대법원에 의해 부정되었다. 연방 대법원은 (i) 피고 Infineon 사의 향변의 기초가 되는 정책문서인 JEDEC의 정책상 공개의무의 불명확성과 (ii) JEDEC의 경우와 같이 공개에 대한 기준이 명확하지 않은 상황에서도 일반적으로 표준화기구에 참여하고자 하는 회사들에게 자신이 보유한 특허 등의 IPR 공개의무를 부가하는 경우에 이러한 표준화를 위한 기구에 참여하는 것에 대한 현저한 우려를 가지게 하여 이러한 표준화를 위한 기구에의 참여를 저조하게 할 우려가 있다는 냉각효과를 그 이유로 삼았다⁷⁷.

- 경쟁법 위반 소송

위 Rambus사의 특허소송과 별도로 연방거래위원회는 Rambus 사의 행위가 연방거래위원회법(FTC Act.) 제 5 조를 위반하였다는 이유로 제소하였다⁷⁸. 연방거래위원회는 표준화과정에서 Rambus가 자신의 특허를 공개하지 않아 기망적 행위에 의하여 관련시장에서 독점력을 취득하였고, 이러한 Rambus의 행위는 독점화 의도에서 이루어진 것으로서, 이를 통해 시장에서 비합리적인 방식으로 거래의 제한을 가한 것으로 주장하였다⁷⁹.

⁷⁵ Id.

⁷⁶ 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율

⁷⁷ Infineon Techs. AG, v. Rambus, Inc., 124 S.Ct. 227 (2003); 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율

⁷⁸ In re Matter of Rambus, (F.T.C. 2002 Docket No. 9302)

⁷⁹ FTC complaint; In re Matter of Rambus

이에 대해 행정판사는 연방거래위원회가 FTC Act. 제 5 조에 대한 입증을 가지 못하였음을 이유로 연방거래위원회의 청구를 모두 기각하였다⁸⁰. 행정판사는 Rambus가 시장지배력을 가지고 있다는 사실은 인정되나, 표준화기구를 활용하여 관련시장에서 불법적인 독점력을 유지하려고 하였다는 사실을 인정할 증거는 없다고 보았다. 구체적으로, 행정판사는 단순히 표준화 과정에 참여하였다고 하여 바로 특허출원과정에서의 비밀로 보장하여 주는 법적인 보장까지 제거하는 것이 아니며, 연방거래위원회가 위와 같이 Rambus의 표준화 과정 참여뿐만 아니라 그 이상의 증거를 제시하였어야 함에도 이를 못하였음을 지적하였다.

이에 대해 연방거래위원회는 이 사건의 결정을 전원회의(Full Federal Commission)에 회부하였으며, 전원회의의 결정은 위 행정판사의 결정과 반대로 Rambus의 행위가 FTC Act. 5 조 위반에 해당한다고 판단하였다. 우선, 입증의 수준과 관련하여 본 결정은 특허법과 독점규제법은 긴장관계에 있기 때문에 FTC Act. 5 조 위반 여부에 대한 입증은 Clear and Convincing Evidence Rule 이 아닌 Preponderance of evidence Rule 에 따른다고 보았다. 이에 따라 연방거래위원회의 Rambus의 행위가 FTC Act. 5 조 위반에 해당함에 대한 입증책임을 다한 것으로 판단하였다. 구체적으로, 본 결정에서 상술한 행정판사의 견해와 달리 표준화기구 참여에 따라 선언의무를 부과하는 것에 따른 냉각효과를 전면적으로 부정하고, 만일 Rambus의 기만적 행위를 방지할 경우 상호 협조적인 표준화기구의 본질에 비추어 다른 회사의 표준화기구 참여 의지를 약화시킬 것으로 보았다.

⁸⁰ Decision by ALJ; In re Matter of Rambus

이와 같은 결정에 따라 Rambus 사의 특허권 행사는 제한되어야 하지만, 위원회는 Rambus가 합리적인 범위에서 로열티를 수령하는 것은 제한하지 않았다. 구체적으로 위원회는 Rambus에게 이해관계인들에게 각 기술분야별로 특정 라이선스율 범위 내⁸¹에서 비독점실시권을 미국특허법에 따라 허여해야 한다는 처분을 하였다.

B. Qualcomm 사례

미국에서 선언의무 위반에 대해 가장 널리 이용되는 기준을 제시한 사건은 Qualcomm 사건⁸²으로 언급되고 있다. 본 사건에서 문제되는 표준은 2003년 5월에 채택된 H.264 표준이고, Qualcomm은 2002년 1월에 이미 MPEG/JVT/JPEG 등의 미팅에 자사의 직원들이 참가하고 있었으며, 이때 Qualcomm의 임직원들은 자신들이 표준화와 관련되는 특허들을 공개하여야 하는 점에 대해 이미 알고 있음이 증거조사 단계에서 밝혀졌다⁸³. 그럼에도 불구하고 Qualcomm은 자신들의 특허에 대해 공개를 하지 않고, 추후 해당 특허의 집행을 하려고 한 사안이다.

본 사안에서 연방항소법원은 “표준 채택 이전에 관련된 IPR을 공개하지 않음으로써 특허 보유자는 해당 표준 구현에 참여하는 자들을 홀드-업할 수 있는 지위를 가진다... 이러한 특허 홀드-업을 방지하기 위해 많은 SDO들은 참여자들이 표준을 커버하는 IPR의 공개 및/또는 포기를 요구한다⁸⁴”고 언급하고, 법원은 적절한 상황에서 상술한 바와 같은 SDO에의 공개 의무를 위반에 따른 결과로서 구제책이 해당 의무

⁸¹ SDRAM (0.25%), DDR SDRAM (0.5%), JEDEC표준에 따른 Non-DRAM (0.5%), JEDEC 표준에 따른 DDR-SDRAM(1%)

⁸² *Qualcomm, Inc. v. Broadcom C01p.*, 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008)

⁸³ Qualcomm의 직원이었던 Silberger가 다른 직원인 Mr. Yun에게 보낸 E-mail

⁸⁴ 548 F.3d at 1010 (citations omitted)

위반과 관련하여 적절히 제한되는 한 특허 집행불가능을 명령할 수 있다고 판시하였다⁸⁵.

이러한 집행불가능을 선언하기 위한 요건으로서 법원은 다음과 같은 4 가지 기준을 제시하였다.

- (1) SDO 의 IPR 정책하에, 특허권자가 해당 SDO 의 회원사로서 특허권자의 특허를 공개할 의무를 가지는지 여부,
- (2) 경쟁 특허가 이러한 의무의 범위에 포함되는지 여부,
- (3) 특허권자가 해당 특허를 적절한 시기에 공개하지 않아 이러한 공개 의무를 위반하였는지 여부, 그리고
- (4) 해당 표준을 실시하는 제품들에 대하여 경쟁 특허의 집행불가능 결정을 정당화할 상황이 있는지 여부⁸⁶

이러한 기준 하에서 법원은 Broadcom 이 Qualcomm 의 행위가 위 4 가지 요건을 모두 만족하다는 것의 입증에 성공하였다고 판단하여, Qualcomm 특허의 집행불가능 선언을 하였다.

한편 상술한 특허소송과 별도로 Broadcom 은 Qualcomm 을 상대로 기망적 방법으로 자신의 기술이 표준으로 채택되어 시장에서의 잠재적 경쟁자들을 약탈하였음을 이유로 셔먼법 제 1 조 및 제 2 조, 클레이튼법 제 3 조 및 제 7 조를 위반하였다고 주장하였으나, 1 심 법원 및 항소심 모두 Broadcom 의 주장을 인정하지 않았다. 항소심법원은 Qualcomm 이 독점화를 유지하려고 하였다는 점에 대해 당사적 적격이 없다고 보았으며, 클레이튼법 제 7 조에 대해서는 손해요건이 충족되었다고 보았다.

⁸⁵ *Qualcomm*, 548 F.3d at 1026

⁸⁶ *Id.*

C. Samsung 사례 (ITC 조사)

최근 삼성과 Apple사간의 ITC 분쟁⁸⁷에서도 Apple은 삼성이 해당 표준필수특허에 대한 공개의무를 위반하였기 때문에 집행 불가능하다는 주장을 하였다. 구체적으로, Apple은 삼성이 삼성의 2건의 특허는 삼성이 ETSI에서 해당 표준이 채택된 지 1년/4년 이후에야 공개를 하였기 때문에 ETSI에서 요구되는 “시기 적절하게 (timely manner)” 공개할 의무를 위반하였기 때문에 UMTS에 따르는 제품에 집행 불가능하다고 주장하였다.

이에 대해 ITC는 상술한 Qualcomm의 기준을 인용하여 Apple이 이에 대한 입증하는 경우 Samsung 특허들에 대한 집행불가능 판정을 할 수 있음을 확인하였다. 다만, ITC는 Apple이 삼성의 행위가 위와 같은 4가지 기준을 만족시킨다는 것을 입증하지 못하였다고 판단하였다.

이와 같이 판단한 근거로서, 첫째 ITC는 Apple 스스로 삼성의 상기 2건의 특허가 표준필수성을 가지지 않는다는 주장을 하고 있기 때문에, 이는 삼성이 ETSI에 공개 의무를 가지고 있다는 Apple의 주장의 신뢰성을 낮춤을 지적하였고, 둘째 ETSI의 정책 문서 자체는 “시기적절성”에 대해 정의를 하지 못하고 있으며, 셋째, 위와 같은 선언의무는 추후 발생할 특허 홀드업을 방지하기 위함이 그 목적인데, 삼성은 위 2건의 특허에 대해 최종적으로 FRAND 합의를 하였기 때문에 이러한 특허 홀드업 문제의 염려가 없음을 이용하였다⁸⁸.

(2) 선언의무 위반의 효과

선언의무 위반의 효과는 계약 위반으로서의 효과, 형평법상 그리고 경쟁법상 효과가 있을 수 있다.

⁸⁷ Inv. No. 337-TA-794

⁸⁸ Id.

먼저, SDO들에 의해 요구되는 선언의무/공개의무에 위반하는 것 자체는 우선 SDO들과의 계약 위반 상 책임이 부가될 수 있다⁸⁹. SDO의 일례로서 ETSI는 회원사가 의도적으로 필수특허보유의 공개를 유보하는 경우 위원회에 의해 처벌될 수 있음을 규정하고 있다⁹⁰. 이와 같은 계약 위반상 책임은 해당 SDO의 규정에 따라 손해배상, 표준화 과정에서의 불이익 등 다양한 형태가 가능할 것이다.

또한, 상술한 Wang Laboratory 사건에서의 묵시적 라이선스의 인정은 형평법상 금반언 원칙에 따른 효과로 볼 수 있다. 또한, 특허침해 소송에 있어서 특허권자가 특허청을 기망함으로써(예를 들어, IDS 의무 위반) 특허권을 획득한 경우 해당 특허는 형평법상 실시불가능 처분을 받을 수 있는 것과 유사하게, 선언의무 위반의 경우에도 유사하게 해당 특허의 실시불가능 처분이 이루어질 수 있다.

아울러, 선언의무 위반은 일정한 요건하에서 반독점법에 의한 제약을 받을 수 있다. 선례들에서 선언의무 위반에 따른 반독점법 위반 주장은 셔먼법 제1조 및 제2조, 클레이튼 법 제3조 및 제7조⁹¹, 그리고 연방거래위원회법 제5조 위반⁹²에 기반하였다. 이와 같은 경쟁법 기반 규정은 일반적으로 단순히 선언의무 위반 사실 자체만으로서 해당 규정 위반이 이루어지지 않으며, 불공정한 방법으로 시장지배적 지위를 취득하고 이를 통해 부당한 이득을 얻는 등의 추가적 행위가 있는 경우에 위반이 성립되게 된다.

위와 같이 선언의무 위반이 추가적으로 불공정한 방법으로 시장지배력을 획득한 것으로 판단되어 경쟁법 위반이 되는 경우, 상술한 묵시적 라이선스뿐만 아니라 과징금 부가와 같은 간접 강제 역시 가능할

⁸⁹ 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율

⁹⁰ ETSI Guideline on IPR, Section 2

⁹¹ Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 2006 WL 2528545

⁹² Rambus, Inc. v. Infinion Techs. AG, 318 F.3d 1081 (Fed. Cir. 2003)

것이다⁹³. 아울러, Rambus 사례에서와 같이 선언의무 위반에 따라 이후의 라이선스율을 FRAND 라이선스율로 제한하는 조치를 내릴 수도 있으며, 이와 같은 문제는 후술할 선언의무의 수단성 항목에서 추가적으로 논의하도록 한다.

(3) 공통요소와 판단기준에 대한 고찰

상술한 Rambus 사례의 특허실시불가능 판정의 기준은 보통법상 사기의 기준으로 선언의무 위반을 바라 본 것이고, Qualcomm 사례의 특허실시불가능 판정 기준은 특허권자와 SDO 사이의 의무위반 관점에서 선언의무 위반을 바라 본 것으로 판단된다. 최근 분쟁에서 보다 빈번하게 이용되는 Qualcomm의 판단 기준을 중심으로 보았을 때, (1)-(2) 공개 의무의 존재 및 범위, (3) 시기 적절성 및 (4) 정당화 사유는 각 SDO 별 정책에 따라 다를 수 있을 것이다. 다만, (1)-(2) 공개 의무의 존재 및 범위는 특허권자가 대상 표준의 SDO의 회원사인지 여부와 계정 특허의 표준필수성으로부터 입증될 수 있다는데 큰 차이가 없을 것이다. 다만, (3) 시기적절성은 SDO 별 표준화 과정에 따라 각 회원사들의 이해관계를 고려하여 달리 규정될 수밖에 없는 것이며, (4) 정당화 사유는 이러한 사정들을 모두 고려하여 포괄적으로 판단될 수밖에 없을 것이다.

한편, 선언의무 위반이 상술한 경쟁법 규정들을 위반하는지 여부는 선언의무 위반과 함께 상술한 추가적 행위가 각 경쟁법 규정을 만족하는지 여부에 따르며, 특허침해소송과 별도로 주장될 수도 있다.

위와 같은 다양한 규정과 이에 따른 효과에 있어서 공통적인 부분은 어느 경우 SDO와의 선언의무 위반으로 판정될 것인지 선언의무 위반

⁹³ 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율

자체에 대한 판단기준이다. 따라서, 이하에서는 먼저 각 SDO 별 IPR 정책 중 선언의무와 관련하여 상술한 사항들의 기준에 대해 살펴본다.

A. 선언의무에 대한 SDO 별 요구 사항

3GPP (ETSI)

3GPP (ETSI)의 IPR 정책 제4절은 IPR의 공개에 대해 규정하고 있다. 먼저 ETSI의 IPR 정책 4.1 은 “각 멤버는 그들이 참여하는 표준의 개발 단계에 있어서 특히 ETSI에 적절한 시기에(in a timely fashion) 필수적 IPR에 대해 알려야 한다. 특히, 표준을 위해 기술제안을 제출하는 멤버는 선의로 해당 제안이 채택되는 경우 필수성을 가질 수 있는 해당 멤버의 IPR에 대해 알려야 한다.”⁹⁴ 고 규정하고 있다. 여기서 IPR은 등록된 특허뿐만 아니라 출원 계속 중인 특허 및 이와 유사한 권리를 포함하는 것으로 풀이된다. 본 규정은 단순히 필수표준특허의 존재에 대한 공개의무를 규정할 뿐만 아니라, 이러한 공개의무가 특히 개발 중인 표준에 대해 중요하고, 더욱이 표준 채택을 위한 기술 제안을 하는 경우 표준필수특허 보유 여부에 대해 공개할 것을 요구하여, 표준화 단계에서 SDO의 대체기술에 대한 선택권을 강조한 것으로 풀이된다.

한편, ETSI의 IPR 정책 4.2 는 “다만, 위 4.1 절에 따른 의무는 멤버들이 IPR 검색을 수행할 의무를 부여하는 것이 아니다”⁹⁵ 라고 규정하고 있다. 즉, 멤버들이 자신이 보유하는 표준필수특허에 대해 이미 알고 있으나 고의로 공개를 하지 않는 것은 공개의무의 위배가 되지만, 자신이 모르고 있는 대상을 발견하기 위해 추가적으로 IPR 검색을 수행할 의무를 부여하는 것은 아니다.

한편, 상술한 4.1 절의 “적절한 시기에(in a timely fashion)”라는 표현은 그 의미가 모호할 수 있다. 적절한 시기는 표준필수특허보유자에게

⁹⁴ ETSI IPR Policy 4.1

⁹⁵ ETSI IPR Policy 4.2

‘검색 의무’가 주어지지 않는다는 측면에서 (a) 해당 IPR 의 존재를 안 때인지, (b) 해당 IPR 에 대한 권리가 확정된 때인지, (c) 해당 IPR 의 존재를 알 수 있었을 때를 의미하는 것인지 여러 가지 의견이 있을 수 있다. 또한, SDO 의 대체가능 기술 채택 기회 제공의 측면에서 보았을 때 (a) 해당 표준이 공표되기 이전을 의미하는 것인지, (b) 해당 표준에 포함될 기술에 대한 결정이 완료되기 이전을 의미하는 것인지, (c) 표준에 포함될 기술을 제안할 때와 같이 표준에 포함될 기술에 대한 논의가 이루어질 때를 의미하는 것인지 그 의미는 여러 가지로 해석될 수 있다.

이와 관련하여 ETSI의 IPR에 대한 가이드라인⁹⁶은 ““적절한 시기에”에 대한 정의는 해당 정의가 IPR 정책에 대한 변경을 주기 때문에, 여기서 정의될 수 없다.”고 언급하고 있다. 다만, ETSI의 IPR에 대한 가이드라인은 위 “적절한 시기에”와 별도로 “고의적 지연(intentional delay)”에 대해 정의하고 있으며, 위 가이드라인은 ““고의적 지연”은 “시기적절성”의 일반적인 고려로부터 기대되는 것을 상당 정도로 넘어 ETSI 멤버가 의도적으로 IPR의 공개를 유보하는 경우에 발생한다⁹⁷”고 규정하고 있다. 또한, 이와 같은 “고의적 지연”은 IPR 정책 14 절에 규정된 IPR 정책 위반으로 판단되어 위원회(General Assembly)에 의해 처벌될 수 있음을 규정하고 있다.

즉, ETSI 의 IPR 정책은 선언의무를 자신이 보유한 표준필수특허를 “시기 적절하게” 공개할 것을 요구하고 있으나, 위와 같이 “시기 적절하게”에 대한 정의가 다양할 수 있기 때문에 IPR 정책 위반은 “고의적 지연”에 한정하고 있는 것으로 풀이된다.

⁹⁶ ETSI Guideline on IPR, Section 2

⁹⁷ Id.

한편, 위에 언급된 ETSI 의 IPR 에 대한 가이드라인은 SDO 로서 ETSI 에게 있어 “늦은 공개”가 문제되는 상황에 대해 다음과 같은 2 가지 경우를 언급하고 있다.

- (1) 늦게 공개된 특허에 대한 라이선스를 얻을 수 없는 경우, 또는
- (2) 늦게 공개된 특허에 대해 라이선스를 얻을 수는 있지만, FRAND 조건 하에 라이선스가 아닌 경우, 즉 회사가 FRAND 선언을 하려고 하지 않을 경우⁹⁸

이와 같이 늦은 공개가 문제되는 2 가지 상황에 대해 언급한 후, 위와 같이 라이선스 획득이 불가능하거나, FRAND 조건하에 라이선스가 어려운 경우 ETSI 는 표준에 대한 재검토, 경우에 따라서는 해당 표준의 폐기 및 새로운 표준의 재정까지 고려해야 함을 언급하고 있다.

위와 같이 IPR 가이드라인에서 늦은 공개에 대해 문제가 되는 2 가지 경우에 대한 언급한 것을 통해 다음과 같은 사항을 유추해 볼 수 있을 것이다. ETSI는 늦은 공개 자체가 문제된다기 보다는 이를 통해 라이선스가 불가능하거나, FRAND 조건 하에 라이선스를 할 수 없는 경우의 문제를 고려하고 있다. 즉, SDO로서 ETSI는 선언의무는 FRAND 선언을 유도하기 위한 수단으로 고려하고 있다는 견해를⁹⁹ 제기할 수도 있을 것이다. 이는 만일 고의로 선언의무를 위반하는 경우라도 추후 FRAND 조건하에 로열티를 요구하는 경우, 이러한 요구가 허용될 것인지의 문제를 제기할 수 있다. 이러한 문제에 대해서는 이하 ‘시기적절성’에 대해 규정한 후, 추가적으로 논의하기로 한다.

⁹⁸ ETSI Guideline On IPR, Section 2

⁹⁹ 장지훈, 통신표준필수특허 창출 및 활용에 대한 법률상 문제와 이에 대한 대응 전략, 정보와 통신 29권2호 (2012년2월)

IEEE

IEEE의 규정(bylaw) 6.2 절에서 표준필수특허의 선언의무를 규정하고 있다. IEEE 규정은 상술한 3GPP (ETSI)와 달리 특허권자 또는 특허출원인의 자발적인 공개를 규정하는 대신 “IEEE가 IEEE 표준이 잠재적 필수 특허 청구항의 사용이 요구된다고 통지를 받은 경우, IEEE는 IEEE 표준화 위원회가 인증한 보증서(letter of assurance) 서식을 이용하여 해당 특허 또는 특허출원의 보유자에게 라이선싱 보증을 요구할 수 있다¹⁰⁰”고 규정하여 IEEE의 요청 기반 보증서에 대해 규정하고 있는 점이 특유하다고 볼 수 있다. 여기서 보증서는 (F)RAND 조건 하에 라이선스를 허여하겠다는 것에 대한 보증서를 의미한다.

위 보증서 제출자는 “합리적이고 선의의 조사(reasonable and Good Faith Inquiry)” 후에 표준필수청구항이 될 수 있는 자신이 보유하거나 제어하거나 라이선스할 수 있는 권한을 가지는 특허 청구항에 대해 알지 못하다는 것을 선언할 수 있으며, 이러한 보증은 표준화 채택 이전에 수신되어야 함¹⁰¹을 규정하고 있다. IEEE 규정은 또한 만일 라이선스 확보가 불가능한 잠재적 필수특허청구항은 특허 위원회(Patent Committee)에 제공되어 위 ETSI와 유사한 절차가 수행되게 된다.

한편, IEEE의 규정은 “IEEE의 특허 정책이 원활하게 작용하기 위해, 표준화 과정에 참여하는 멤버들은 (a) 개인적으로 알고 있는 아직 보증서(letter of assurance)에 구속되지 않는 표준참여자, 표준참여자로부터 파생하거나 고용되거나 다른 어떤 형태로 이를 대표하는 자의 모든 잠재적 필수 특허 청구항들의 보유자에 대해 IEEE에 알려야 하며, (b) 기존 보증서에 이미 구속되지 않는 잠재적 필수 특허 청구항들의 그 밖의 보유자에 대해 IEEE에 알려야 한다¹⁰²”고 규정하고 있다.

¹⁰⁰ IEEE bylaw, Section 6.2

¹⁰¹ Id.

¹⁰² IEEE bylaw

상술한 바와 같은 IEEE 의 정책은 특허 또는 특허출원 보유자의 자발적인 공개 의무보다는 타인에 의한 정보제공에 의존하고 있어, 특허 또는 특허출원 보유자가 자신의 표준필수특허 공개를 해태하는 경우에 대해 직접적으로 언급하고 있지 않기 때문에, 선언의무 위반의 범위가 더 좁게 해석될 여지가 있다.

다만, 만일 IEEE 가 기 보증서에 구속되지 않는 표준필수특허의 존재를 인지하는 경우, 이에 대해 보증서 제출을 요구할 수 있고, 이러한 보증서 요청에 대해 “합리적이고 선의의 조사(reasonable and Good Faith Inquiry)” 후에 자신이 보유하는 표준필수특허가 없다고 선언할 수 있다고 규정하고 있기 때문에, 만일 IEEE 의 보증서 요청에 대해 자신이 보유하는 표준필수특허가 없다고 선언한 특허권자가 추후 해당 특허를 표준필수특허로서 집행하는 경우, “고의의” 선언의무 위반으로 판단될 가능성이 더 커질 것이다.

검토

위 각 SDO 별 IPR 정책 검토를 통해 SDO 별 선언의무 규정을 설명의 편의를 위해 (1) 공개요청 기반(예를 들어, IEEE)과 (2) 자발적 공개 유도 기반(예를 들어, 3GPP)으로 나누어 논의하도록 하겠다.

공개요청기반 선언의무 규정은 표준필수특허에 기반한 침해금지청구 소송에서 피고가 원고의 선언의무 위반을 항변 사유로서 주장할 때, 공개요청이 있었고 이에 대해 표준필수특허를 보유하고 있지 않음을 선언한 사실(IEEE 의 경우), 공개요청이 있었고 이에 대해 원고 회사 직원의 서신 등에서 표준필수특허 존재에 대해 인지한 정황 등을 확보함으로써 선언의무 위반을 입증할 수 있는 면에서 그 기준이 명확하다는 장점을 가진다. 다만, 선언의무 위반에 대한 요건을 공개요청에 기반하고 있기 때문에 SDO 또는 다른 회원사가

표준필수특허 보유자가 숨기는 특허 또는 특허출원의 존재를 알 수 없을 경우, SDO 가 표준 제정 시 대체 가능한 기술에 대한 고려를 할 수 있도록 하는 공개의무의 기능이 저감될 수 있는 단점을 가지는 것으로 판단된다.

한편, 자발적 공개 유도 기반 선언의무의 규정은 위 3GPP(ETSI)의 예에서와 같이 SDO 가 표준제정시 대체가능기술에 대한 검토 기회를 제공할 수 있는 측면에서 긍정적이지만, ‘시기적절성’과 같은 모호한 단어를 통한 의무의 규정은 이에 대한 입증책임을 부담하는 피고의 입증성공 가능성을 현저하게 줄일 수 있다.

선언의무의 기능이 표준화 과정에서 추후 특허 홀드-업 등의 문제를 해결하기 위해 잠재적 필수특허에 대한 공개를 의무화한다는 측면에서, SDO 및 다른 회원사들의 공개요청에만 의존한 선언의무의 규정은 너무 소극적이라 생각된다. 이와 같은 공개요청에 따른 의무 부가를 부수적으로 규정하더라도 표준필수특허 보유자의 고의 지연 공개를 막을 수 있는 규정이 필요하다고 본다.

다만, 상술한 ETSI 규정을 통해 살펴본 바와 같이 표준화 과정에 따라, 그리고 대상 특허/특허출원의 상태에 따라 각 회원사의 이해관계가 얽혀 있기 때문에 ‘시기적절성’에 대한 기준을 확립하는 것은 쉬운 일이 아니며, 이에 따라 ETSI 역시 ‘시기적절성’에 대한 규정을 하고 있지 않다. 실제 자발적 공개 유도형 선언의무를 가지고 있는 대부분의 SDO 역시 ‘시기적절성’과 관련하여서는 명확한 기준을 제시하고 있지 않는 것이 대부분으로 볼 수 있다.

상술한 바와 같이 SDO 의 정책 문서에서 선언 시기에 대해 적절한 기준을 제시하지 않는 경우, 이러한 선언의무 위반을 주장하는 피고로서는 원고의 고의적 지연을 입증하기가 극히 어렵게 된다.

따라서, 이하에서는 대부분의 표준화에 공통적으로 적용되는 표준화 과정을 살펴보고, 각 단계에서 선언의무를 수행해야 하는 시점, 어느 경우 선언의무 위반으로 판단할 수 있을지, 또한 어느 경우 “고의 지연”에 해당할 수 있을지에 대해 고찰해 보도록 한다.

B. 표준화 과정 및 선언시점에 대한 고찰

상술한 바와 같이 특정 기술표준이 제정되는 과정은 기술표준에 따라 상이할 수 있다. 다만, 대부분의 표준화 과정은 가장 큰 차원에서 다음과 같은 과정에 따른다.

먼저, 새로운 기술 제안 또는 기존 표준의 단점을 제기하며 수정할 부분에 대한 제안을 기고문(Contribution) 형태로 표준화 기구에 제안하게 된다 (Step 1). 표준화 기구는 여러 회원사들의 제안을 모아 정기적으로 회의를 하게 되어 (Step 2), 합의를 통해 또는 합의가 이루어지지 않는 경우 투표를 통해 기술 표준 내용을 승인하게 된다(Step 3). 이와 같이 승인된 내용들을 모아 표준문서를 발간하게 되며, 매 회의마다 또는 일정 기간마다 version/release를 달리하여 표준문서를 개선해 나아가게 된다.

일반적으로 기존에 없던 또는 기존 표준의 문제점에 대한 기고문을 제출하는 시점에서 해당 기술은 신규성을 상실하는 것으로 보아야 하기 때문에¹⁰³, 반드시 기고문이 제출되기 이전에 특허 출원이 이루어져야 하는 것이 일반적이다. 이와 같이 (1) 특허 출원을 진행하고, (2) 해당 기술을 표준화 단체에 제안하고, (3) 이에 대한 논의를 거쳐 생성되는 필수특허를 본 연구에서는 논의의 편의를 위해

¹⁰³ 물론, 개정된 미국 특허법 (소위 AIA)의 102(b) 규정에 의하면 1년 이내의 범위에서 해당 기고문이 인용참증(prior art)이 되지 않게 되며, 일정한 경우 후속하는 다른 공개 또는 출원이 등록을 저지하는 것을 배제할 수 있다.

“기고기반필수특허(Contribution-Based Essential Patent)¹⁰⁴”라 지칭하겠다.

상술한 바와 같이 기고기반필수특허가 일반적으로 생각할 수 있는 표준필수특허 창출의 방법일 것이다. 다만, 모든 표준필수특허가 이와 같은 과정을 거쳐 생성되는 것은 아니다. 표준기술에 대한 회원사의 역량/대리인의 역량에 따라 오히려 더 많은 표준필수특허들은 기존에 특허 출원한 문서 범위 내에서 현재 확정된 표준에 읽힐 수 있는 구성들로만 이루어진 청구항으로 보정을 하여, 이와 같은 보정된 청구항으로 등록을 받아 생성된다. 본 연구에서는 논의의 편의를 위해 이와 같은 표준필수특허들을 보정기반필수특허(Amendment-Based Essential Patent)라 지칭하겠다.

SDO 들을 표준필수특허에 대해 FRAND 라이선스 합의를 유도하기 위해 각 표준화 회의 마다 멤버들의 표준필수특허 또는 특허출원의 공개를 위한 절차를 가지고 있다. 3GPP 의 예를 들어 설명하면, SDO 들의 개별 회원들은 plenary/working meeting 에 참여하며, 3GPP 의 프로젝트 관리 그룹은 이들 SDO 들로부터 수신한 3GPP 표준과 관련된 것으로 선언(declaration)된 IPR 들의 등록을 관리한다. 각 회의에서 의장은 다음과 같은 어구를 이용하여 IPR 에 대한 선언 요청을 해야만 한다.

“I draw your attention to your obligations under the 3GPP Partner Organizations’ IPR policies. Every Individual Member organization is obliged to declare to the Partner Organization or Organizations of which it is a member any IPR owned by the Individual Member or any other organization which is or is likely to become essential to the work of

¹⁰⁴ 장지훈, 통신표준필수특허 창출 및 활용에 대한 법률상 문제와 이에 대한 대응 전략, 정보와 통신 29권2호 (2012년2월)

이와 같은 규정을 통해 각 회원사들은 이들이 보유하는 표준필수특허(또는 특허출원)들에 대한 공개/선언을 하게 된다¹⁰⁶. 위와 같은 의장의 발언은 각 회원사들에게 공개의무의 존재에 대한 통지를 통해, 추후 공개의 고의 지연을 방지하려는 측면이 있다. 한편, 상술한 바와 같은 선언 의무는 단순히 자신의 필수특허 보유 여부에 대한 공개가 아니라 이후 해당표준을 실시하려는 자에게 FRAND 조건하에 라이선스를 제공하겠다는 선언을 동반한다.

상술한 바와 같이 대부분의 SDO들은 멤버들이 자신이 표준필수특허를 보유하고 있는지 여부를 확인하기 위한 검색의무를 부과하고 있지는 않다. 다만, 위와 같은 기고기반필수특허의 경우, 해당 기고문 제출 이전에 동일한 내용을 추구하기 위해 특허출원이 이루어진 점이 명확하기 때문에, 해당 기고문을 제출하는 시점에서 특허출원 보유여부를 SDO에 공개하지 않은 경우 선언의무 위반으로 볼 수 있는지 문제가 될 수 있다. 특히 전술한 바와 같이 ETSI의 규정은 “..표준을 위해 기술제안을 제출하는 멤버는 선의로 해당 제안이 채택되는 경우 필수성을 가질 수 있는 해당 멤버의 IPR에 대해 알려야 한다.”¹⁰⁷ 고 규정하고 있는 점, 그리고 이와 같은 규정은 SDO가 표준화에서 다른 대체 가능한 기술에 대해 고려할 기회를 제공해야 하는 측면에서, 기술제안자의 선언의무(또는 공개의무) 위반이 될 수 있는 선언시점이 문제될 수 있다.

기고기반 필수특허를 위한 특허출원 상태에서 공개되지 않은 사실 자체로 선언의무 위반의 제재를 가하는 것에 대한 부정적인 견해는

¹⁰⁵ www.3gpp.org (최종방문: 2013.10.12)

¹⁰⁶ <http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp>

¹⁰⁷ ETSI IPR Policy 4.1

다음과 같은 문제를 주장하고 있다.

첫째, 표준화 회의에서 제안되는 기고문들 중 실제 표준에 채택되어 반영되는 비율은 극히 작다. 실무적으로 상술한 바와 같이 매 표준화 회의마다 회원사들은 수많은 기고문을 제출하고 해당 기고문의 반영을 위해 노력하지만 이들 중 표준에 반영되는 비중은 극히 적은 반면, 이동통신표준기술과 같이 부가가치가 높은 기술분야에서는 표준화 회의에서 기고문으로 제안되는 기술 대부분에 대해 기고문 제출 이전에 특허출원을 진행한다. 만일, 이러한 특허출원들 모두에 대해 표준필수특허를 위한 특허출원으로서 모두 FRAND 합의 선언을 동반한 SDO에의 공개를 하는 경우, 현재에 비해 표준필수특허 DB에 선언되는 특허(출원)건수는 기하급수적으로 증가할 것이다. 이러한 과다선언이 이루어지더라도 SDO가 대체가능기술에 대한 선택권을 확보하는 측면에서의 순기능을 가질 수 있다고 주장할 수 있으나, 실무적으로 보았을 때 동일한 문제를 해결하기 위한 각 회원사들의 제안(기고)들 대부분은 해당 회원사들이 기고문 제출 전 특허출원을 진행하고 있는 경우가 대부분이기 때문에 실질적 의미에서 비사유 대체 기술이란 극히 드문 일이며, 실효성을 가지지 어렵다고 주장한다.

둘째, 기고문 제출 전 진행하는 특허출원이 표준 필수성을 유지하는 상태에서 특허권으로서 등록될 가능성 역시 높지 않다고 주장한다. 표준화 과정에서 특정 문제를 해결하기 위한 기술은 개념적으로 다른 표준화 과정 또는 표준화와 무관하게 기 정립된 연구에 기초하는 경우가 많다. 물론, 특정 표준화 과정에서 요구되는 구성을 포함함으로써 기존 기술에 비해 진보성을 주장할 수 있으나, 많은 경우 심사 과정에서 당업자가 종래기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 수준으로 판단될 수 있다.

상술한 바와 같은 측면에서 기고기반 필수특허의 경우에도 해당

기고문 제출시 선언(공개)을 하지 않은 경우 자체를 선언의무 위반으로 규정하는 것은 과다선언을 야기하는 문제가 있다.

다만, 본 연구에서는 상술한 보정기반 필수특허와 구분되게 기고기반필수특허에 대해서는 다음과 같은 이유에서 기고 시점에서 해당 특허출원에 대한 정보 공개를 요구하고 위반시 선언의무 위반을 부가하는 것이 바람직하다고 본다.

첫째, 과다선언 자체는 상술한 바와 같이 큰 문제가 되지 않는다. SDO에 표준필수특허로서 FRAND 선언을 한 사실 자체로서 FRAND 조건하에 로열티를 요구할 수 있다는 주장도 있으나¹⁰⁸, 이는 SDO가 해당 특허에 대한 평가를 수행하고 있지 않다는 점에서 받아들여지고 있지 않다. 표준필수특허에 대한 특허침해소송에 있어서도 FRAND 선언 사실 자체는 표준필수성에 대한 입증에 큰 도움을 주지 않는다. 특허권자는 침해입증을 위해 FRAND 선언 여부와 관계 없이 표준필수성에 대해 입증하여야 하며, 피고는 FRAND 제약 등을 주장하기 위해 해당 특허의 표준 필수성을 입증해야 한다.

둘째, SDO가 표준화 과정에서 대체가능기술에 대한 선택권을 가지기 위해서는 특허출원에 대해서도 공개가 이루어져야 한다. 상술한 ETSI의 규정에서도 기술제안자의 공개 의무를 명시적으로 별도 언급한 이유도 동일한 이유라고 본다. 위 반대의견에서 주장하는 바와 같이 실무적으로 동일한 문제를 해결하기 위한 각 회원사들의 제안(기고)들 대부분이 해당 회원사들이 기고문 제출 전 특허출원을 진행하는 경우가

¹⁰⁸ 최근 Interdigital 사는 Huawei사와 ZRE사에 자신이 FRAND 선언한 특허에 대해서는 필수성에 대한 판단 없이도 FRAND 조건하에 로열티를 받아야 한다고 주장하였으나, 이는 받아들여지지 않고 있다.

<http://www.fosspatents.com/2013/02/interdigital-wants-huawei-and-zte-to.html> (최종 방문: 2013.10.9)

대부분이기 때문에 비사유 대체기술이란 현실적으로 존재하기 힘들다고 하더라도, 최종적으로 확정된 표준의 구현자들이 어떠한 회원사의 IPR을 필수적으로 이용하는지는 표준기술 결정에 있어서 중요할 수 있다.

또한, 비사유 대체기술이 현실적으로 존재하기 어렵다고 하더라도 표준화단계에서 필수성을 가지는 특허에 대한 공개는 표준문서의 기술방식을 통해 회피설계를 할 수 있는 여지를 줄 수 있다.

한편, 과다선언으로 인하여 각 제안기술을 공개/선언된 IPR인지 여부를 알기 어려운 문제가 제기될 수 있으나, 본 연구에서는 이를 각 기고문 자체에 해당 특허출원 존재 여부에 대한 표시를 요구하는 등의 방법으로 해결될 수 있을 것이라 본다.

또한, 만일 과다선언으로 인하여 표준필수특허에 대한 데이터베이스가 제 기능을 상실하는 것이 문제된다면, 적절한 절차에 따라 공개/FRAND 선언의 철회 절차를 제공하는 것도 해결 방법이 될 수 있다. 구체적으로, 해당 특허출원이 최종적으로 등록되지 않은 경우, 제안된 기술이 표준에 반영되지 않은 경우 해당 회원사가 스스로 선언을 철회하도록 할 수도 있다. 또한, 만일 제안된 기고문 자체에서 출원 정보에 대한 표시를 포함하는 경우, 표준에 채택되지 않은 다른 기고에 표시된 특허출원에 대해서는 선언된 표준필수특허 DB에서 삭제하는 등의 절차를 용이하게 만들 수 있을 것이다.

ETSI와 같이 많은 SDO들은 공개의 “고의 지연”에 대한 처벌을 규정하고 있다. 이러한 규정에서의 “고의”가 무엇에 대한 고의인지에 대해서는 대부분의 경우 명확하게 정의하고 있지 않다. 이와 같이 기준이 명확하지 않은 상황에서는 입증책임을 부담하는 자가 입증에 성공할 확률이 적어지게 되며, 결론적으로 선언의무 자체의 기능이 약화될 수 있다.

따라서, 상술한 바와 같은 고찰을 통해 기고기반 필수특허에 대해서라도 공개 시점과 공개 방식 등에 대한 기준을 명확하게 하는 규정하려는 노력이 SDO들에게 요구된다.

한편, 상술한 바와 같은 보정기반필수특허에 대한 선언 시점에 대해 살펴본다.

상술한 바와 같이 표준 필수성을 가지도록 보정을 수행하는 작업은 대부분 해당 표준문서가 확정된 이후에 명세서(우선권) 지지를 받을 수 있는 범위 내에서 진행되는 것이 일반적이다. 따라서, 이러한 ‘보정 작업이 수행되는 시점’에서 해당 IPR을 공개하지 않는 경우 선언의무 위반이 문제될 수 있다.

이와 같이 선언 시점을 규정하는 것에 대해 문제로 제기될 수 있는 것은 상술한 기고기반 필수특허에서와 마찬가지로, 보정 작업이 수행된 특허출원의 등록 가능성은 예측하기 어렵다는 점일 것이다. 기술집적도가 높은 기술분야에서는 1-2일 사이에도 여러 가지 기술문헌들이 발표되기 때문에, 이러한 종래기술들에 대한 조사가 완벽하게 이루어질 수는 없기 때문이다.

또한, 위와 같은 보정이 이루어지는 시점은 표준이 확정된 이후인 경우가 대부분이기 때문에 SDO의 대체가능기술에 대한 검토 기회를 제공해 주는 기능은 제공하기 어렵다. 이미 표준이 확정된 이후에 수행되는 상술한 보정 시 해당 특허출원에 대한 공개가 이루어지지 않았으나, 해당 특허출원이 등록 후 특허권자가 FRAND 선언을 하고 FRAND 조건하에서 로열티를 요구하는 것과, 상술한 보정 시 FRAND 선언이 이루어지는 것과 표준 구현자 관점에서 큰 차이를 가지지 않을 것으로 본다.

아울러, 실무상 상술한 보정기반 필수특허와, 기존보유특허에 특정 표준을 타겟팅하지 않고 보정을 수행하여 등록을 받았으나, 결론적으로

특정 표준에 필수성을 가지는 필수특허를 구분하여, 위와 같은 보정기반 필수특허 창출을 위한 보정임을 입증하는 것이 극히 어려운 일이다.

이러한 관점에서 상술한 기고기반 필수특허 이외의 필수특허(보정기반 필수특허 또는 기타의 필수특허일 수 있다)에 대해서는 위와 같은 보정시점을 선언의무가 부가되는 ‘시기 적절한’ 시점으로 보는 데는 실효성이 없다고 판단된다. 또한, 이와 같은 예외 규정이 추가되는 것은 규정 자체를 복잡하게 만들 수도 있다.

다만, 기고기반 필수특허 이외의 필수특허에 대해서는 ‘시기적절성’의 기준을 최소한도로 하여 라이선스 요구 이전으로 규정하는 것이 명확성/실효성을 가질 수 있다고 제안한다.

(4) 지연된 FRAND 선언 문제 (선언의무의 수단성)

선언의무 위반의 경우 상술한 사례들에서 보는 바와 같이 소정 요건을 만족하는 선에서 특허집행불가능(unenforceable)으로 선언될 수 있다. 상술한 Qualcomm 사례에서도 법원은 Qualcomm이 자신의 표준필수특허를 의도적으로 공개하지 않아 선언의무를 위반함을 이유로 특허 집행불가능을 선언하였다.

다만, 이와 같은 선언의무를 규정하는 취지는 추후 표준필수특허 보유자가 표준 구현자를 홀드-업하는 특허 홀드-업 문제를 방지하기 위한 것이기 때문에, 의도적으로 공개 및 FRAND 선언을 지연하였으나, 최종적으로 FRAND 조건하에 라이선스를 허용하기로 선언한 경우에도 상술한 바와 같이 특허 집행불가능을 선언하는 것이 바람직한 것인지 문제될 수 있다.

ETSI의 IPR 가이드라인에서 역시 “늦은 공개”가 이루어질 때 문제되는 상황을 상술한 바와 같이 (1) 늦게 공개된 특허에 대한 라이선스를 얻을 수 없는 경우, 또는 (2) 늦게 공개된 특허에 대해 라이선스를 얻을

수는 있지만 FRAND 조건 하에 라이선스가 아닌 경우, 즉 회사가 FRAND 선언을 하려고 하지 않을 경우¹⁰⁹로 한정하여 언급하는 것을 통해서도 이러한 문제가 제기될 수 있다.

위에서 언급한 삼성전자와 Apple 사간의 ITC 소송에서 역시 ITC는 선언의무는 추후 발생할 특허 홀드-업을 방지하기 위함이 그 목적인데, 삼성은 위 2건의 특허에 대해 최종적으로 FRAND 합의를 하였기 때문에 이러한 특허 홀드-업 문제의 염려가 없음을 들어 Apple의 주장을 배척하였다.

이러한 점에서 표준필수특허에 대한 선언의무는 FRAND 합의를 유도하기 위한 수단성을 가진다.

다만, 의도적으로 FRAND 선언을 지연시킨 특허권자가 FRAND 조건하에 로열티를 받는 것을 자유롭게 허용할 경우 다음과 같은 사항이 문제될 수 있다. 특허의 존재를 표준화 과정에서 공개한 회원사(회원사 1)와 특허의 존재를 표준화 과정에서는 공개하지 않은 회원사(회원사 2)가 있는 경우를 가정한다. SDO는 표준화 단계에서 비사유 대체기술을 선택하려는 경향을 가질 것이며, 위와 같은 회원사 1과 회원사 2의 기술이 경합하는 경우 SDO는 회원사 2의 기술을 채택할 가능성이 높다. 따라서, 회원사 2가 표준화 단계에서는 해당 특허의 공개를 하지 않고 추후 FRAND 선언을 하는 경우, 표준화 단계에서 공개 및 FRAND 선언을 회원사 1에 비해 부당한 이득을 가질 수 있다.

상술한 삼성전자와 Apple 사간의 ITC 소송사건과 같은 선례들에서 사후적인 FRAND 선언이 특허 실시불가능으로 판단되지 않은 원인 중 하나는 해당 SDO의 정책에서 상술한 바와 같은 “시기적절성”에 대한 규정 및 이에 기반한 “의도적 지연”에 대한 규정이 명확하지 않았기 때문이다. 다만, 위에 제안한 바와 같이 기고기반 필수특허에 대해 기고 시

¹⁰⁹ ETSI Guideline On IPR, Section 2

해당 IPR의 존재에 대해 공개할 의무를 부여한다면, 표준화 단계에서 기술을 제안할 때 자신이 보유한 특허 또는 특허 출원을 의도적으로 숨긴 것이 사후적으로 발견된 경우, 명확한 계약 위반에 해당하여 FRAND 조건 하의 로열티 수령 역시 부정하는 것이 바람직하다고 본다.

2. 표준필수성 부정문제

(1) 개괄

흔히 기술표준과 관련한 필수특허(Essential Patent)란 기술표준규정에 따라 제품 또는 방법을 실시하는 경우 반드시 침해하게 되는 적어도 하나의 청구항을 가진 특허를 의미한다. 또한, 위와 같은 조건을 만족하는 청구항과 동일한 특허 내에 있는 청구항이라도 해당 표준 기술을 실시하기 위해 반드시 침해해야 하는 청구항이 아니라면, 표준필수특허에 따른 제약 역시 적용되지 않는다는데 있어서는 의견이 모아진다.¹¹⁰ 따라서, 엄밀한 의미에서 ‘표준필수특허’에 대한 정의보다는 ‘표준필수청구항’에 대한 정의를 구하는 것이 정확할 것이나,¹¹¹ 이하의 논의에서는 양자 사이의 구분을 요하는 경우를 제외하면, 일반적으로 널리 사용되는 ‘표준필수특허’ 또는 ‘표준특허’의 용어를 사용하고자 한다.

실무적으로는, 일반적인 침해여부 판단(예를 들어, 미국에서의 Markman Hearing)을 위한 클레임차트(Claim Chart)에서 좌측은 청구항의 각 구성(Element)이, 우측은 침해 여부가 문제되는 대상제품 특성이 표기되어 침해 여부가 문제되는 제품이 청구항의 모든 구성들에 읽히는지(Read-On)를 판단하는데 반하여, 표준 필수성을 판단하기 위한 클레임차트에서는 좌측에는 동일하게 청구항의 각 구성이 표기되나,

¹¹⁰ *In re Innovatio Ip Ventures*, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308 (N.D. Ill. July 26, 2013)

¹¹¹ IEEE IPR 규정, W3C IPR 규정

(<http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/#def-essential>)

우측에는 침해 여부가 문제되는 제품이 아니라 기술표준 규정이 표기되어, 기술표준의 실시가 청구항의 모든 구성에 일치하는지 여부를 판단하게 된다.

일견 명확해 보이는 위 개념은 그 경계 영역을 설정하는데 있어서 다음과 같은 문제가 있다. 예를 들어, 특허청구항이 A, B, C 및 D 이상 4개의 구성을 가지고 있는 경우를 가정한다. 만일, 표준문서의 규범적(Normative) 조항에서 상기 4개 구성 중 A, B 및 C에 대해서는 필수적 또는 선택적 기술로서 규정하고 있으나, D에 대해서는 규정하고 있지 않는 경우 일반적으로는 해당 청구항의 표준필수성은 부정될 것이다. 다만, 위 D 구성의 특성상 표준문서에 기재되어 있지는 않으나, 표준기술 구현을 위해 필수적으로 이용되어야 하는 경우와 같은 경계영역에 있어서는 표준필수성의 범위가 명확하지 않다.

이와 같은 경계 영역의 모호성을 이용하여 최근 일부 NPE들은 자신이 보유한 특허의 표준필수성을 부정하고, 상술한 바와 같은 FRAND 제약을 회피하려고 시도하고 있다. 후술하는 바와 같이 해당 특허에 대해 SDO에 FRAND 선언을 한 특허라도 그 자체로 표준필수성이 인정되는 것은 아니기 때문에 특허권자가 자신이 보유한 특허의 표준필수성을 부정하는 경우 FRAND 항변을 제기하는 피고가 이에 대해 입증책임을 부담하는 문제가 있다.

전술한 바와 같이 판단기준의 모호성은 입증책임을 부담하는 당사자에게 부당하게 불리하게 진행될 수 있는바, 이하에서는 위와 같이 표준필수성의 경계 영역의 판단기준에 대해 살펴보기로 한다. 이를 위해 먼저 상술한 바와 같은 문제가 핵심쟁점이 된 사례를 살펴본다.

Innovatio 사건¹¹²

¹¹² In re INNOVATIO IP VENTURES, LLC, PATENT LITIGATION, MDL Docket No. 2303, Case

원고인 특허권자 Innovatio IP Ventures, LLC (이하 “Innovatio”)는 미국 내 위치하며 무선 인터넷 기술을 사용하는 호텔, 커피숍, 레스토랑, 슈퍼마켓 및 다양한 상업적 사용자(이하 “무선네트워크 최종사용자”)를 상대로 이들이 자신의 무선네트워크 관련 특허들을 침해한다고 주장하며 소를 제기하였다. 이에 대해 위 무선네트워크 최종사용자에게 제품을 판매한 시스코 시스템즈, 모토로라 솔루션, 소닉월, 넷기어 및 HP (이하 “제조업자” 또는 “피고”)는 Innovatio의 특허 무효, 비침해주장 등과 아울러 Innovatio의 침해주장은 RAND 라이선스 의무 위반임을 주장하였다. 이러한 피고 주장에 대해 Innovatio는 해당 특허청구항들은 표준필수성을 가지지 않으므로 RAND 라이선스 제약을 받지 않는다고 주장하였고, 입증책임 배분 법리에 따라 Innovatio 특허의 표준필수성에 대한 입증책임은 피고들에게 주어졌다¹¹³. 즉, 해당 특허가 전 소유자에 의해 FRAND 선언이 되었고, 이와 같은 선언은 양수인을 구속한다는 데 있어서는 다툼이 없으나, FRAND 선언 자체와 표준필수성은 별도의 문제인 것이다.

피고들의 표준필수성 입증과 관련하여 쟁점이 된 것은 상술한 바와 같이 청구항 구성이 A, B, C 및 D로 구성되어 있고, A, B 및 C에 대해서는 표준문서에서 명시적으로 기재되어 있으나, D에 대해 기재가 없는 경우 D의 성격에 따른 분류였다. 양 당사자들은 표준필수성의 판단에 있어서 IEEE의 IPR 규정이 적용됨에 대해 다툼이 없었으며, IEEE의 IPR 규정은 다음과 같이 표준특허청구항에 대한 정의에 있어서 Enabling Technology 개념을 이용하여 이 경계영역에 대한 기준을 제시하고 있다.

“표준특허청구항”은 IEEE 표준의 규범적(normative) 조항의

No. 11 C 9308

¹¹³ Id.

필수적(mandatory) 또는 선택적(optional) 기술에 부합하도록 구현하기 위해 그 사용이 필수적이며, 표준 승인시, 상업적 또는 기술적으로 이용 가능한 대체안이 없는 임의의 특허 청구항을 말한다. 다만, Enabling Technology 에만 필수적이거나, 표준필수청구항과 같은 특허에 포함되더라도 위와 같은 정의를 만족하지 못하는 청구항은 표준특허청구항이 아니다.

*“Essential Patent Claim” shall mean any Patent Claim the use of which was necessary to create a compliant implementation of either mandatory or optional portions of the normative clauses of the [Proposed] IEEE Standard when, at the time of the [Proposed] IEEE Standard’s approval, there was no commercially and technically feasible non-infringing alternative. An Essential Patent Claim does not include any Patent Claim that was essential only for Enabling Technology or any claim other than that set forth above even if contained in the same patent as the Essential Patent Claim).*¹¹⁴

Enabling Technology란 IEEE 표준에 따르는 제품 또는 그의 일 부분을 생산 또는 사용하기 위해 필수적이지만, IEEE 표준에서 명시적으로 요구되거나 개선되어 있지 않는 기술을 의미한다 (예를 들어, 반도체 제조 기술, 컴퓨터 기술, 객체지향기술, 기본 운영 시스템 기술 등).

*“Enabling Technology” shall mean any technology that may be necessary to make or use any product or portion thereof that complies with the [Proposed] IEEE Standard but is neither explicitly required by nor expressly set forth in the [Proposed] IEEE Standard (e.g., semiconductor manufacturing technology, compiler technology, object-oriented technology, basic operating system technology, and the like)).*¹¹⁵

이러한 기준으로 상술한 예를 판단하였을 때, Innovatio

¹¹⁴ P.15, IEEE-SA Standards Board Bylaws

¹¹⁵ P.15, IEEE-SA Standards Board Bylaws

특허청구항들의 경우 A, B 및 C가 표준문서의 규범적 조항에 의해 요구되는 기술이기 때문에 Enabling Technology에만 필수적인 청구항은 아니었다. 한편, Illinois 지방법원은 위 표준필수성에 대한 2 문장 중 두번째 문장이 의미를 가지기 위해서는 첫번째 문장을 해석함에 있어서 일부 구성이 Enabling Technology인 경우도 표준 필수성을 가지는 것으로 해석하였다. 이와 반대로 일부 구성이 Enabling Technology인 경우가 표준필수성을 가지지 않는다면, 위 표준필수성 정의의 두번째 문장은 필요 없는 문장이 되기 때문이다.

따라서, 논의는 D가 Enabling Technology일 경우, IEEE 표준에 따르면서 상업적 또는 기술적 대체 가능한 제품의 구현이 표준 제정 시 가능한지에 모아졌고, Illinois 지방법원은 Innovatio의 모든 청구항에 대해 표준필수성을 인정하였다.

본 사건은 특허침해여부와 별도로 표준필수성에 대해 집중적으로 판단이 이루어진 최초의 판례로 볼 수 있고, 이후 표준필수성에 대한 판단 기준에 중요한 선례가 될 것으로 판단된다.

(2) 표준필수성/특허침해/FRAND 선언사실의 구분

일반적으로 특허소송에서 침해여부에 대한 입증책임은 원고가 지기 때문에, 표준필수특허 역시 예외라고 볼 수는 없다. 따라서, 표준필수특허권자는 침해자가 자신의 특허청구항을 ‘침해’하고 있음을 입증해야 한다. 이론적으로, 표준필수특허 보유자는 자신의 특허청구항이 해당 표준에 ‘필수적’이며, 피고의 제품은 해당 표준에 부합한다는 점을 입증함으로써, 일반적인 특허침해 소송에 비해 입증책임에 따른 부담을 줄일 수 있다. 이동통신 기술과 같이 해당 제품에 대한 직접적인 Reverse Engineering 이 거의 불가능한 기술분야에 있어서, 원고는 더욱 더 해당 특허 청구항의 표준필수성에 의존하는 경향이 증가할 것이다.

다만, 표준필수특허권자가 자신의 특허가 표준필수성을 가지며, 침해품이 해당 표준을 구현하고 있다는 사실만으로 ‘침해’에 대한 입증이 완성된 것으로는 볼 수 없다. 실제 많은 소송/라이선스 과정에서 피고는 원고의 특허가 표준필수성을 가진 청구항을 가지더라도 해당 제품은 해당 청구항을 침해하지 않음을 주장하는 경우가 많다. 이와 같은 주장의 근거는 다양하나, 그들 중 하나는 표준문서의 구조와 관련된다.

대부분의 SDO들의 IPR 정책은 표준필수성에 대한 정의에 있어서 해당 기술이 필수적 기술이든 선택적 기술이든 표준필수성을 인정한다¹¹⁶. 이는 표준문서에 기재된 선택적 기술에 대해서도 구현자의 사용을 장려하기 위해 이에 얽히는 구성을 가진 특허권자에게 선언의무/FRAND 라이선스 의무를 부가하기 위한 것으로 해석된다. 다만, 특허 침해여부는 실제 해당 제품이 특허 청구항 구성을 모두 구비하는지 여부에 따를 수 밖에 없다. 만일, 청구항 구성에 대응하는 표준문서의 선택적 기술이 대상 제품에 구현되어 있지 않는 경우, 침해를 구성하지 않게 된다.

따라서, 표준문서의 선택적 기술에 얽히는 특허 청구항은 선언의무/FRAND 라이선스 등이 부여되는 표준필수성을 가지더라도, 해당 표준을 구현하는 제품의 침해여부에 대한 입증책임을 다하지 못할 수 있다.

한편, 원고 특허의 표준필수성에 기반한 침해주장에 대해 피고는 FRAND 조항 위반 등을 항변 사유로 주장할 수 있다. 상술한 *Innovatio* 사건¹¹⁷에서 피고들은 *Innovatio*의 특허는 표준필수특허로서 FRAND

¹¹⁶ IEEE IPR 규정, W3C IPR 규정, ETSI IPR 정책

¹¹⁷ In re INNOVATIO IP VENTURES, LLC, PATENT LITIGATION, MDL Docket No. 2303,

라이선스 의무가 부여된 특허라고 주장하였고, Innovatio는 침해 주장에 있어 일부 구성이 표준에 위하는 것을 침해주장의 일부로서 이용하고 있지만 자신의 특허권의 표준필수성을 부정하였다. 표준필수성에 대한 입증책임과 관련하여, 피고들은 특허침해 주장에 있어서 표준필수성에 대한 입증책임은 원고에 있음을 주장하였으나, Illinois 지방법원은 피고가 FRAND 조항 적용을 주장하는 것은 라이선스 존재와 같이 원고 특허권자의 권리에 대한 제약을 주장하는 것으로서 항변사유이며, 따라서 피고가 원고 특허의 표준필수성에 대한 입증책임을 가진다고 판단한바 있다¹¹⁸.

이러한 사안들로부터 표준필수특허의 특허침해소송에 있어서 표준필수성에 대한 입증책임은 원/피고 어느 한쪽에 있다기 보다는 원/피고의 주장에 따라 달라질 수 있음을 알 수 있다. 즉, 원고가 침해입증의 수단으로서 표준필수성을 주장하는 경우, 표준필수성에 대한 입증책임은 원고가 가지며, 피고가 FRAND 라이선스 제약 등을 항변사유로서 주장하는 경우, 표준필수성에 대한 입증책임은 피고가 가지게 된다.

따라서, 상술한 NPE 사례와 같이 원고가 자신의 특허의 표준필수성을 부정하는 경우 피고는 원고 특허의 표준필수성에 대한 입증책임을 부담하게 된다.

한편, 현재 대부분의 SDO들은 특허권자의 필수특허보유 선언에 대해 해당 특허가 실제로 필수성을 가지는지 여부에 대해 판단하고 있지 않다. 이에 따라 빈번하게 특허권자가 해당 특허를 표준필수특허로서 선언하였으나, 실제로는 표준필수성을 가지지 않는 경우가 존재한다. 이러한 과다선언은 표준화 과정에서 최종적으로 해당 청구항 기술이

Case No. 11 C 9308

¹¹⁸ Id.

빠지는 경우, 특허권자가 표준필수성 여부에 대한 판단을 잘못된 경우, 특허권자가 해당 기술표준에 대한 지배력을 시장에 보여주기 위해 과다선언을 하는 경우 등 다양한 원인에 의해 발생한다.

이와 같이 실제 표준필수성을 가지지 않지만, 과다선언으로 인하여 FRAND 제약하에 라이선스를 하기로 합의한 경우에도 역시 동일한 계약상 구속이 있을 수 있다. 이에 따라, 최근 Interdigital사가 Huawei 및 ZTE에 주장한 바와 같이 만일 FRAND 제약이 부가되는 청구항이라면 해당 표준에 대해 필수성을 가지는지, 침해가 구성되는지 여부에 관계 없이 피고에게 FRAND 라이선스 비용을 받을 수 있다고 주장하는 견해가 있으나¹¹⁹, SDO에 대한 선언은 필수성에 대한 실제 평가 없이 이루어지고 있는 점, 불특정 제3자에게 의무를 부가하는 계약의 불합리 등으로 받아 들여지기 어려운 주장이라고 본다. 따라서, 표준필수특허에 기반하여 FRAND 로열티를 받으려는 특허권자는 FRAND 선언을 하였다는 사실 이외에 자신의 특허에 대한 표준필수성에 대해 입증을 해야 한다.

최근 Apple은 많은 표준필수특허관련 분쟁과 관련하여 FTC에 보낸 서신에서, 수많은 선언된-특허들이 실제 표준필수성을 가지지 않고, 일부 평가에서는 선언된 표준필수특허 중 약 40%만이 실제 표준필수성을 가짐은 언급하면서, 이에 따라 표준필수성에 대한 평가는 법원에서 다루어져야 한다고 주장하였다¹²⁰. 또 다른 통계로는 최근 표준필수특허에 기반한 침해 주장 24건 중 3건만이 표준필수성을

¹¹⁹ 최근 Interdigital이 Huawei 및 ZTE에 동일한 사안에서 Huawei와 ZTE는 Interdigital의 SDO 선언된 특허에 대해 필수성, 실제 침해여부, 무효 여부에 관계 없이 FRAND 라이선스 비용을 지불해야 한다고 주장한 바 있다.

¹²⁰ <http://ftc.gov/os/comments/motorolagoogole/563708-00029-85598.pdf>

가진다고 한다¹²¹.

이러한 점들에 비추어 볼 때, (a) FRAND 선언 여부, (b) 표준필수성의 입증 그리고 (c) 실제침해 여부의 입증은 모두 독립적이라고 볼 수 있다. SDO에 선언하는 것만으로 계약상 부여되는 FRAND 제약은 표준필수성에 대한 판단과 무관하다. 어느 SDO의 IPR 정책도 선언의무를 다한 특허에 자동적으로 필수성을 부여하지 않는다. 또한, 상술한 바와 같이 실제 침해여부에 대한 입증은 표준필수성에 대한 입증과도 구분된다. 따라서, 원고의 입장에서는 단순히 표준필수특허로서 선언하였다는 것은 표준필수성 입증은 완성한 것이 아니며, 또한 표준 필수성의 입증이 침해여부 입증으로 이어지지는 않는다.

한편, 피고의 입증책임 측면에서도 실제 FRAND 제약이 부가되는지 여부 역시 FRAND 선언을 하였는지 여부와 독립적이라고 볼 수 있다. 해당 특허권자가 SDO에 이후 FRAND 제약 하에 라이선스를 제공할 것이라고 선언하는 문구를 살펴보면, 대부분 ‘표준필수성이 유지되는 한...’의 단서를 붙이는 경우가 대부분이다. 이에 따라 법원의 판단 결과 표준필수성이 없는 특허에 대해서는 FRAND 선언이 이루어진 특허이더라도 FRAND 제약을 받지 않는다고 판단하게 된다¹²². 따라서, 피고는 원고가 해당 특허에 대해 FRAND 선언을 하였다는 것에 대한 입증만으로 FRAND 항변에 대한 입증은 다한 것으로 볼 수 없으며, 피고는 경쟁 특허의 표준필수성에 대해 별도로 입증할 것이 요구된다.

이에 따라, 상술한 NPE 사례와 같이 원고가 자신의 특허의 표준필수성을 부정하는 경우 피고는 원고가 FRAND 선언을 하였다는 사실, 해당 표준을 구현하는 제품에 대해 침해를 주장한다는 사실과

¹²¹ <http://www.fosspatents.com/2013/02/apple-to-ftc-samsung-and-google-lose.html>

¹²² In re INNOVATIO IP VENTURES, LLC, PATENT LITIGATION, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308

별도로 특허의 표준필수성에 대한 입증책임을 부담하게 된다. 이에 따라 표준필수성에 대한 경계 영역의 명확한 설정이 없는 경우, FRAND 제약을 부담하게 회피할 수 있는 상황이 발생할 수 있다.

한편, 상술한 과다선언과 반대로 실제 표준필수성을 가지는 청구항을 가진 특허 또는 특허 출원을 보유하고 있지만, SDO에 이러한 사실을 선언하지 않는 과소선언 상황이 발생할 수 있다. 이와 같은 과소선언(under declaration) 상황은 특허권자가 보유특허에 FRAND 제약을 회피하고자 하는 상황에서 발생할 수 있으며, 이는 상술한 선언의무 위반에 따른 특허권 행사 제약이 문제될 수 있다.

한편, 과소선언 상황은 특허권자가 표준필수성에 대해 잘못된 판단을 하는 경우에도 발생할 수 있으며, 특히 특허청구항의 일부 구성이 표준문서에서 명시적으로 요구하고 있지 않는 상술한 Innovatio 사건에서와 같은 경계 영역의 판단과도 관련되며, 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 경계영역에 대한 명확한 설정이 요구된다.

(3) 경계영역에 대한 판단기준의 고찰

A. 기술적 필수성/상업적 필수성

기술적 필수성(TE)과 상업적 필수성(CE)의 정의에 대해서는 여러 가지 의견이 존재하지만, 일반적으로 해당 청구항의 회피가 기술적으로 가능한지 여부를 기준으로 판단하는 것이 기술적 필수성(TE)으로, 그리고 해당 청구항의 회피가 기술적으로는 가능하더라도 상업적으로 또는 현실적으로 회피하는 것이 불가능한지 여부를 기준으로 판단하는 것을 상업적 필수성(CE)으로 이야기 된다¹²³. 양자모두 상술한 IEEE, W3C 그리고 3GPP의 IPR 규정에서와 같이 ‘표준 제정 시’를 기준으로 회피 가능 여부를 판단하게 된다.

¹²³ 2013 변리사 실무연수, 표준특허의 이해와 활용 강의 자료, 최민서

표준필수성 판단을 가장 빈번하게 판단하는 주체는 특허풀이라고 볼 수 있다. 즉, 표준필수성을 가지지 않는 특허들까지 특정 표준과 관련된 라이선싱 프로그램에 참여시킬 경우 끼워팔기와 같은 불공정거래행위의 위협에 노출될 수 있기 때문에 기술표준과 관련된 특허풀들에 참여하기 위한 특허는 표준필수성을 가지고 있어야 하며, 이에 따라 각 특허풀들은 자체적인 표준필수성 평가를 수행하고 있다.

현재 대부분의 특허풀들은 상업적 필수성이 아닌 기술적 필수성을 기준으로 판단하고 있으며, 예외적인 특허풀들만이 상업적 필수성을 기준으로 대체가능기술 존재 여부를 판단한다. 6C DVD 풀은 “No Realistic Alternative”의 표현을 사용하고 있어 상업적 필수성을 기준으로 하고 있다고 분류되며, 3C DVD 풀은 “Essential as a Practical Matter”의 표현을 사용하고 있어 역시 상업적 필수성을 기준으로 하고 있다고 판단된다¹²⁴.

다만, 이는 해당 특허 풀의 정책이라기 보다는 각 표준의 SDO들의 IPR 정책에서 표준필수성을 어떻게 규정하고 있는지에 따른 결과라고 볼 수 있다¹²⁵.

상업적 필수성에 대해 고찰해 보았을 때, 해당 특허 회피 설계를 위해 현실적으로 막대한 비용이 발생하는 경우라도 기술적으로만 회피 가능하다면 필수성을 부정하여 FRAND 제약 등으로부터 자유로운 것은 부당하다고 볼 수 있으나, 상업적 필수성을 판단 기준으로 이용할 경우 어느 범위까지를 실질적으로 회피 불가능한 것으로 보아야 할지 등에 대해 객관적인 기준을 세우기가 어려울 것이라 생각된다.

이와 관련한 사건으로서, 최근 Motorola Mobility와 Apple 사이의 ITC

¹²⁴ Id.

¹²⁵ 상술한 바와 같이 3GPP는 기술적 필수성을, IEEE는 상업적 필수성을(정확하게는 양자 모두를) 기준으로 한다고 볼 수 있다.

소송과 관련하여 Motorola의 모회사의 Google은 미 상원사법위원회(US Senate Judicial Committee)에 서신을 보내, Motorola의 표준필수특허에 따른 수입금지처분이 FRAND 조항으로 인하여 부정된다면, Apple의 특허 역시 “상업적으로 필수적”인 특허이기 때문에 동일하게 행사가 제한되어야 한다고 주장하였다¹²⁶. Google의 주장대로라면 스마트폰 제조기 Apple의 overscroll bounce 특허를 회피하여 설계하는 것은 상업적으로 불가능하기 때문에 Apple의 특허 역시 사실상 표준(De Facto Standard)에 상업적으로 필수성을 가진다는 주장으로 해석된다. 이와 같이 “상업적 필수성”은 기준에 따라 너무 넓게 적용될 수 있고 객관적 기준을 세우기 어렵기 때문에 이를 기준으로 하는 것은 문제가 될 수 있다고 생각한다.

B. Enabling Technology 개념의 일반화 가부

상술한 Innovatio 사건의 경우 IEEE의 IPR 규정을 표준필수성 판단 기준으로 차용한 결과이기 때문에 다른 SDO들에 의해 제정된 표준의 경우 다른 기준이 이용될 수 있다. 예를 들어, 상술한 3GPP(ETSI)의 경우 Enabling Technology 또는 이와 균등한 다른 개념에 대한 정의를 가지고 있지 않다.

ETSI의 IPR에 대한 가이드라인(ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs))의 1.5절에서는 필수적 IPR에 대해 다음과 같이 규정하고 있을 뿐이다.

IPR에 적용되는 ‘필수성’은 표준화 당시 일반적으로 이용 가능한 기술수준 및 보통의 기술실시를 고려하였을 때 해당 IPR의 침해 없이 표준에 부합하는 장치 또는 방법을 생산, 판매, 대여, 그 밖의 처분, 수리, 사용 또는 동작하는 것이 기술적으로 (단,

¹²⁶ <http://www.fosspatents.com/search?q=essentiality> (최종 방문: 2013.10.3)

상업적으로가 아님) 불가능한 것을 의미한다. 표준이 오직 기술 솔루션들(Technical solutions)에 의해서만 구현되고, 이들 모두 IPR들의 침해를 구성하는 예외적인 경우의 모호함을 해소하기 위해, 이러한 IPR들은 모두 필수적이라고 간주된다 (*ESSENTIAL as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL*).¹²⁷

간단하게 이야기해, 필수적 IPR이란 표준에 포함된 IPR로서 해당 IPR을 이용하지 않고서는 표준을 구현할 수 없는 것을 의미한다. 따라서, 표준을 구현하면서 해당 IPR을 회피하는 유일한 방법은 소유자에게 라이선스를 요구하는 것이다 (In simpler terms, an "essential IPR" is an IPR which has been included within a standard and where it would be impossible to implement the standard without making use of this IPR. The only way to avoid the violation of this IPR in respect of the implementation of the standard is therefore to request a license from the owner)¹²⁸.

위의 표준필수성에 대한 정의를 규정한 문단의 첫 문장과 두 번째 문장으로부터 표준필수성은 반드시 제품 또는 방법일 필요는 없으며, 기술솔루션 형태의 구현에 필수적인 경우 역시 표준필수성을 가짐을 알 수 있다.

한편, 위 정의는 IEEE의 정의에서와 같이 청구항 구성요소 중

¹²⁷ ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs)

¹²⁸ Id.

일부가 Enabling Technology인 경우(예를 들어, 상술한 예의 D를 포함하는 청구항)의 필수성 해석에 대한 근거를 명시적으로는 제공하지 못하고 있다. 다만, 표준필수성에 대한 판단 기준으로서 ‘기술적 필수성’을 요구하고 있으며, 표준 기술을 구현함에 있어서 D를 제외하고 구현하는 것이 기술적으로 불가능한 경우 표준필수성을 가지기 때문에 IEEE 표준에 따른 해석과 결론적으로 다르지 않다고 해석된다.

한편, W3C 역시 IPR 정책 8.2절에서 Enabling Technology에 의해서만 침해하는 청구항의 표준필수성을 부정하고 있고, 위 Illinois 법원의 계약해석 원칙에 의하면 이러한 예외 규정이 의미를 가지기 위해서는 일부 구성으로서 Enabling Technology가 포함된 경우 표준필수성을 인정한다고 해석될 가능성이 크기 때문에, IEEE의 경우와 동일한 것으로 판단된다.

(4) FRAND 제약 회피 시도에 대한 추가적 고찰 및 판단기준의 제안

FRAND 제약의 부당 회피문제와 관련하여 추가적으로 다음과 같은 가정적 상황을 고려해 본다. 상술한 예와 유사하게 표준문서에서는 A, B 및 C가 명시적으로 요구되고 있다. 위 A, B 및 C 이외에 이러한 표준기술을 구현하는 제품을 생산하기 위해 필요한 구성으로서 기술적으로 3가지 가능한 옵션이 있고 이를 d1, d2 및 d3라 한다. 기술적으로 표준기술을 구현하는 제품은 위 d1, d2 및 d3 이외의 방식으로는 구현할 수 없는 경우를 가정한다.

상술한 바와 같이 표준필수성에 대한 정의가 기술적 (또는 상업적) 회피 가능성에 기반하는 경우, 악의적으로 FRAND 제약 등을 회피하기 위한 가상의 특허권자는 위와 같은 상황에서 3개의 별도 특허를 확보할 수 있다. 즉, (a) A, B, C 및 d1을 구성으로 하는 특허 1; (b) A, B, C 및 d2를 구성으로 하는 특허2; (c) A, B, C 및 d3를 구성으로 하는 특허3을 모두 보유한 가상의 NPE (Non Practicing Entity)가 있는 상황을 가정한다.

또한, 위 3개 특허의 진보성은 A, B 및 C를 포함하는 것에 있기 때문에 상술한 3개 특허는 용이하게 등록 받을 수 있는 경우를 가정한다. 일반적으로 특허 명세서는 다양한 실시형태를 포함하여 기재되고 있기 때문에, FRAND 제약 회피를 갈망하는 상술한 Innovatio와 같은 NPE는 용이하게 위와 같은 시도를 진행하고 있다.

대부분의 SDO들의 IPR 정책은 표준필수성에 대한 판단 기준을 특정 특허, 더 정확하게는 특정 청구항을 기준으로 판단하고 있다. 따라서, 위와 같은 3개 특허를 모두 보유한 가상의 NPE는 특허 1이 문제가 되는 경우, 표준재정시 기술적으로 d1을 회피할 수 있는 d2 및 d3가 있기 때문에 선언의무를 지지 않으며, FRAND 라이선스 제약을 받지 않음을 주장할 수 있다.

상술한 바와 같은 회피 시도가 기존 특허법 법리에 따라 해결된다면, 별도의 조치가 필요하지 않을 것이다. 이와 관련하여 상술한 사안이 기존 간접침해 법리에 의해 해결 가능할지, 상술한 Enabling Technology 개념에 의해 해결 가능할지에 대해 살펴본다.

청구항의 구성요소가 A, B, C 및 d1 (또는 d2 또는 d3) 이고, 침해품(표준문서)의 구성이 A, B 및 C (즉, d1/d2/d3 결여)이지만 특정한 요건을 만족시키는 경우 침해로 인정하는 하는 간접침해의 법리는 위에 논의된 상황과 유사한 측면이 있다. 만일, 위와 같은 가정적 NPE의 상황이 표준문서 구현을 하는 경우 필수적으로 간접침해가 성립한다면, 추가적인 판단 기준이 없더라도 위 NPE의 특허들 역시 표준필수성을 가지고 FRAND 제약을 받는다고 볼 수 있을 것이다.

미국 특허제도 하에서 간접침해의 법리는 기여침해와 유도침해로 구분될 수 있고, 각각의 성립요건은 다음과 같다.

기여침해: 객관적 요건으로서, (1) 침해대상자가 ‘특허된 물건의 부품 또는 특허된 방법의 실시를 위한 재료 또는 장치(이하 ‘침해대상물’)에 관하여 이를 미국 내에서 판매 또는 판매의 청약을 하거나 미국으로 수입할 것, (2) 침해대상물이 특허발명의 중요부분(material part)를 구성할 것, (3) 침해대상물이 특허를 침해하는 사용을 위하여 특별히 제조되거나 개조되는 것일 것, (4) 침해대상물이 실질적인 비침해적 사용에 적합한 기본물품(staple article) 또는 유통상품(commodity of commerce)이 아닐 것, 을 만족하고, 주관적 요건으로서 위 (3) 및 (4)를 인식하고 있을 것¹²⁹

유도침해: 적극적으로 특허발명의 직접침해를 유도(inducement)한 자는 침해자로서 책임을 진다.¹³⁰

상기 2가지 유형의 간접침해 법리 중 기여침해의 요건을 위에 예를 든 가정적인 NPE의 상황에 대응하여 살펴보기로 한다. 기여침해 성립을 위한 위의 (3) 및 (4) 요건은 일반적으로 ‘타용도의 부존재’로서 언급되며, 주관적 요건으로서 이에 대한 침해자의 인식이 요구된다. 만일 위에서 제기한 가상의 NPE의 특허 1의 구성 A, B 및 C가 해당 표준을 구현하는 제품에 사용되고, 실질적으로 A, B 및 C가 중요 부분에 해당하는 경우 상술한 기여침해 중 (1), (2)의 요건은 충족될 수 있다고 본다. 다만, 위 A, B 및 C는 A, B, C 및 d1이외에 (1) A, B, C 및 d2 및 (2) A, B, C 및 d3라는 타용도가 존재하게 된다. 아울러, 위 주관적 요건은 침해자의 인식을 요구하는 것이고, FRAND 제약을 회피하고자 선언의무를 다하지 않은 위 가상적 NPE의 특허에 대해 표준구현자의 의도적으로 타용도 없는 제품을 구현하는지 여부를 고려하는 것은 현실적이지 않아 보인다.

유사한 의미에서 유도침해 역시 표준구현자의 적극적인

¹²⁹ P. 67. 특허법주해, 정상조 박성수 공편 (2010)

¹³⁰ P. 69. 특허법주해, 정상조 박성주 공편 (2010)

침해유도행위에 따라 판단하는 것은 적용하기 적절한 기준으로 볼 수 없다.

한편, 상술한 바와 같은 FRAND 제약 회피 시도는 Enabling Technology 개념을 이용한 표준필수성의 정의도 용이하게 회피할 수 있다. 구체적으로, Enabling Technology는 상술한 바와 같이 해당 표준에 따르는 제품 생산/사용에 필수적이지만, 표준에서 명시적으로 요구하지 않는 기술을 의미하며, 표준 필수성에 대한 판단은 특정 청구항을 기준으로 할 수 밖에 없다. 따라서, 상술한 예에서 d1, d2, d3의 3가지 옵션은 필수적이라도 어느 한 청구항을 기준으로 보았을 때 d1, d2, d3 각각은 Enabling Technology의 정의에 포함될 수 없다.

상술한 상황에 대해서는 아직 논의가 활발하게 이루어지고 있지 않으나, 다양한 형태의 비즈니스를 구상하고 있는 NPE들은 위와 같은 방식으로 FRAND 제약을 회피하는 것을 추구할 수 있다.

이에 대해 본 연구에서는 다음과 같은 기준을 제안하고자 한다.

‘표준의 규범적 조항의 필수적 또는 선택적 기술에 부합하도록 구현하기 위해 특정 특허권자의 특허 또는 특허들을 사용하는 것이 필수적이며, 표준제정시 기술적으로 이용 가능한 대체안이 없는 경우 해당 특허권자는 선언의무를 가지며, FRAND 라이선스 의무를 가진다. 동일 특허권자(또는 특허출원인)으로부터 권리이전을 통해 서로 다른 특허권자 소유의 복수의 특허들이 표준 구현에 필수적인 경우 또는 포함한다’

즉, 표준기술을 구현하기 위해 특정 특허권자가 회피 가능한 옵션 모두에 대해 개별적으로 특허를 가지고 있는 경우에도, 표준 구현자는 해당 특허권자에게 라이선스를 받는 것을 제외하고는 표준기술을 구현할 수 없게 된다. 한편, 이러한 규정은 복수의 특허 중 일부를 제3자에게

이전함으로써 회피하는 것을 막기 위해 동일 특허권자(또는 특허 출원인)으로부터 권리이전을 통해 서로 다른 특허권자 소유가 되는 경우에도, 피고가 위와 같이 이 복수의 특허들이 표준구현에 필수적이고, 동일 권리자로부터 파생된 것임을 입증하는 경우 FRAND 제약을 받게 하는 것이 바람직하다고 판단된다.

다만, 위와 같은 판단 기준에 대해서는 이후 추가적인 연구가 필요할 것이다.

V. 결론

표준필수특허를 둘러싼 FRAND 제약의 의미, 합리적 라이선스율, FRAND 제약 회피 시도에 대한 적절한 판단 기준의 부재는 상술한 바와 같이 불필요한 분쟁을 야기할 수 있으며, 표준화에 기여한 연구개발에 대한 정당한 대가를 받는 것을 저해할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 표준필수특허와 관련된 문제들에 대한 해결방안 또는 판단기준을 제시하고자 하였다.

FRAND 제약이 부가된 표준필수특허에 기반한 금지청구는 법률 규정상의 문제, 형평법 적용의 문제, 정책상의 문제, 계약상의 문제 등이 복합적으로 제기될 수 있으나, 이러한 문제는 SDO와 회원사간의 규정을 명확히 함으로써 해결될 수 있을 것이다. 이를 위한 한 방법으로서 SDO가 FRAND 합의 시 추후 공정한 제3자에 의해 평가된 FRAND 라이선스율을 잠재적 라이선시가 거부하는 경우에 한하여 침해금지청구를 하겠다는 점을 명확히 요구한다면, 이와 같은 절차를 거친 표준필수특허 보유자의 금지청구 허용에 문제 없게 되고, 반대로 이와 같은 절차를 거치지 않고 금지청구를 구하는 특허권자에 대해 라이선스는 계약 위반에 따른 책임을 구할 수 있을 것이다.

FRAND 로열티율은 다양한 기준들의 장점을 결합시키고, 표준필수특허의 특수성을 고려하여 제안된 수정된 Georgia-Pacific 요소에 의해 산정되는 것이 바람직할 것이다. 다만, 이러한 기준의 효율성을 높이기 위해서는 비교 대상이 되는 라이선스 선례에 대한 정보 확보 노력과, 로열티 축적 등의 고려를 용이하게 하기 위해 SDO들이 표준필수특허에 대한 판단에 의해 제공되는 필수특허에 대한 데이터 제공도 논의될 필요가 있다.

선언의무에 대한 SDO별 규정에는 차이가 있으나, SDO가 표준 제정

시 대체 가능한 기술에 대한 고려 기회를 가지기 위해서는 최소한 기고 기반 필수특허에 대한 정보를 기고문 제출시 공개할 것을 의무화할 것을 제안한다. 선언의무는 FRAND 합의를 유도하기 위한 수단성을 가지지만, 위와 같은 명확하게 규정된 공개의무를 위반한 필수특허권자에 대한 제재 조치도 필요하다고 본다.

최근 NPE들의 부당한 FRAND 제약 회피 시도를 방지하기 위해 표준필수성에 대한 경계 영역을 명확히 규정하는 것이 요구된다. 또한, 현재 규정에 따른 경계 영역의 설정을 용이하게 우회할 수 있기 때문에 이에 따른 규정을 제안하였다.

따라서, 위에서 살펴본 바와 같이 표준 필수성, FRAND 합의의 의미, 선언의무 위반의 기준 등에 대한 명확화는 표준화를 통한 시장을 활성화 하는데 의의를 가진다고 생각한다.

<참조 문헌>

1. 단행본

- [1] 정상조 외, 특허법 주해 (2010)
- [2] 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율 (2010)
- [3] 전준형, 미국특허법 (2011)
- [4] Gordon V. Smith 외, 지적재산과 무형자산의 가치평가 (2000)

2. 논문

- [1] *Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A SIMPLE APPROACH TO SETTING REASONABLE* (2013)
- [2] Jonesday, Standards-Essential Patents and Injunctive Relief (April 2013)
- [3] Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power, 73 *Antitrust L.J.* 1, 10-11 (2005)
- [4] 장지훈, 통신표준필수특허 창출 및 활용에 대한 법률상 문제와 이에 대한 대응 전략, 정보와 통신 29권2호 (2012년2월)
- [5] 이현수, 미국 특허소송에서 합리적인 실시료(reasonable royalty)에 기초한 손해배상액 산정방식의 연구, 서울대학교 법과대학원 석사학위논문 (2012년2월)

3. 판례

- [1] *In re Innovatio Ip Ventures*, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308 (N.D. Ill. July 26, 2013)
- [2] *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 854 F. Supp. 2d 993, 999 (W.D. Wash. 2012)
- [3] *Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 886 F. Supp. 2d 1061, 1083 (W.D. Wis. 2012)
- [4] *Abbott Labs. v. Brennan*, 952 F.2d 1346, 1354-55 (Fed. Cir. 1991)
- [5] *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C*, 547 U.S. 388 (2006)

- [6] *Spanston, Inc., v. Int'l Trade Commission*, 629 F.3d 1331, 1359 (Fed.Cir. 2010)
- [7] *Kyocera v. Int'l Trade Comm'n*, 545 F.3d 1340, 1355 (Fed. Cir. 2008)
- [8] *Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.*, 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007)
- [9] *Qualcomm, Inc. v. Broadcom COIp.*, 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008)
- [10] *BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int'l., Inc.*, 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993)
- [11] *Wang Labs., Inc. v. Toshiba Corp.*, 993 F.2d 858 (Fed.Cir.1993)
- [12] *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1119-20
- [13] *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*, 509 U.S. 579 (1993)
- [14] *Rambus, Inc. v Infineon Techs, AG*, 164 F. Supp2d (E.D. VA 2001).
- [15] *Infineon Techs. AG, v. Rambus, Inc.*, 124 S.Ct. 227 (2003)
- [16] *United States at 2, Union Oil Co. of Cal. v. Atl. Richfield Co.*, 208 F.3d 989 (Fed. Cir. 2000), cert. denied, 121 S. Ct. 1167 (2001) (No. 00-249)

4. 기타

- [1] ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Version adopted by GA#58 on 30 November 2011
- [2] ETSI Intellectual Property Rights Policy, ETSI Rules of Procedure, 20 March 2013
- [3] IEEE-SA Standards Board Bylaws, *Approved by the IEEE-SA Board of Governors December 2012*
- [4] W3C Patent Policy (5 February 2004)
- [5] Nisha Mody, 2012 Summer, Santa Clara University의 Patent Damage Lecture Note
- [6] 최민서, 2013 변리사 실무연수, 표준특허의 이해와 활용 강의 자료

Abstract

Study on Criteria For Standard Essential Patent Matters

Chang, JiHun
LL.M. Intellectual Property
Graduate School of Law
Seoul National University

Lack of clear criteria on SEP (Standard Essential Patent) matters, such as the meaning of FRAND commitment, reasonable royalty, scope of the SEP, leads to meaningless disputes, and reduces incentive to the inventor for further standardization. This paper is directed to a study on criteria or solutions for these matters.

Whether the injunction based on the SEP with FRAND commitment is available should be determined considering various issues including legal regulations, equity, political decision, contractual matters etc. But, the simplest way to address this issue can be found by clarifying the regulation of SDO regulating the members of it. One simple solution can be making SDO's clear regulation on that the injunctive relief can be sought only when a potential licensee denies paying reasonable royalty determined by an interested 3rd party. By this regulation, it can be clear that the patentee can seek injunctive relief after the mitigation by the 3rd party, and cannot seek injunctive relief without this procedure.

The reasonable royalty can be estimated based on the modified Georgia-Pacific factors developed by combining various methods and considering unique features of SEP. However, efforts to accumulate data for prior licensing royalty for specific field, and to increase reliability on the essentiality of SEP within the SDO's database have to be followed to more efficiently apply this method.

It is proposed that at least a contribution-based SEP, a SEP based on the

technical contribution to the SDO, have to be disclosed before submitting that contribution to SDO in order to provide a chance to SDO for adapting other equivalent technology to the standard. The duty of declaration is a means for inducing FRAND commitment, but independent regulation on the dilatation of the duty of declaration itself is required.

The scope of SEP has to be clarified considering various efforts of NPEs trying to avoid the FRAND limitations on the SEP. And, additional regulations on the plurality of patents of the effectively same patentee are required.

By clarifying the criteria on the above matters can reduce unnecessary disputes on SEP and can advance the development of standardization.

Keywords: SEP, FRAND, Injection, Duty of Declaration, Reasonable Royalty

Student Number: 2010-21402