



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



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

유럽에서의 표준특허에 기반한
침해금지 청구의 취급 및 국내에
미치는 영향에 대한 소고

2016년 8월

서울대학교 대학원
법과대학원 지식재산전공
최 지 운

국문초록

유럽에서의 표준특허에 기반한 침해금지 청구의 취급 및 국내에 미치는 영향에 대한 소고

최지운

법과대학원 지식재산전공

서울대학교

세계적으로 자유무역협정(FTA), TTP(Trans-Pacific Partnership) 등의 국제 무역협정이 빠르게 확산되는 가운데 독자적인 기술보다는 전세계적으로 통용되는 표준 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 산업 경쟁력을 확보하려면 국제표준의 선점은 필수로 되고 있다. 이에 따라 표준특허의 개발을 둘러싼 각국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다.

표준특허 또한 기본적으로 특허의 기본원칙에 따라 독점배타권을 가지나, 표준특허는 특성상 침해가 불가피하고, 기술의 상용화를 통한 보급과 활용이라는 측면에서 표준화 단체의 FRNAD 정책에 따라 표준특허는 그 배타권이 제한되고, 표준기술을 누구나 공평하게 사용할 수 있는 공익적인 기능이 보장된다. 이에 따라 표준특허권은 필연적으로 각국의 경쟁법 또는 독점규제법과 연관될 수 밖에 없으며, 표준특허권자의 침해금지청구(prohibitory injunction)권 행사가 경쟁법 또는 독점금지법에서 금지하는 시장지배적 지위의 남용이 아닌지 여부에 관해서 각국에서 견해가 대립되고 있다. 이는 유럽에서도 마찬가지이다.

다만, 특허권의 행사가 경쟁법 또는 독점규제법에 의하여 제한되는 경우라도 특허권은 유럽 헌장 및 유럽 각국 법에서 보장하고 있는 정당한 권리인바, 그 제한에 있어 합리적 근거가 있어야 할 것이며, 정당한 절차를 거쳐야 할 것이다. 아울러 권리자에게 법적 안정성 및 예견가능성을 부여하기 위하여 구체적인 기준이 마련되어야 할 것이다.

이번 Huawei v. ZTE 사건에서의 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 권리 제한의 근거를 TFEU 102 조 및 표준특허권에 의한 FRAND 선언에서 찾고 있으며, 표준특허의 소유자가 FRAND 라이선스 조건이 비차별적인지 등의 여부를 판단하는데 필요한 정보의 접근성에 있어서 침해자보다 더 유리한 위치에 있다고 보아, 침해자가 단순히 라이선스 의사만 표현한 경우에도 표준특허 소유자에게 구체적인 조건을 제시하여 더 적극적으로 라이선스 합의를 도출할 의무를 부여하고 있다. 또한, 기존과 달리 침해자가 라이선스 합의 의사와 별개로 특허의 표준특허 여부 및 유효성에 대하여 보다 자유롭게 다룰 수 있게 되었다.

이번 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 침해금지청구권 등의 권리행사가 경쟁법 TFEU 102 조에 따른 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부에 대하여 유럽 차원의 통일적 해석 기준을 제시하는 점에서 당사자들에게 예견가능성을 부여하고, 이를 통하여

사회 경제적 분쟁 비용을 완화시키며, 표준화의 효율성 증대 효과를 높일 수 있게 하였다.

상기 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 침해금지청구가 어떤 경우에 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지에 관하여 국내 심사지침 및 심사기준에서 참조할 수 있는 명확하고 구체적인 기준을 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다. 국내 심사지침 및 심사기준에서 표준특허권에 기반한 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및 기준이 모호한 현 상황에서, 상기 유럽 사법재판소에서 제시한 절차 및 기준을 참조하여 국내 심사지침을 정비한다면, 당사자들에게 예견가능성을 부여하고 사회 경제적 분쟁 비용을 완화시킬 수 있을 것이다. 이를 통하여 표준특허권의 침해금지에 의한 경쟁제한 효과보다는 표준화의 효율성 증대 효과를 더 높일 수 있을 것이다.

【목 차】

제 1 장 서론.....	- 9 -
제 2 장 표준특허와 FRAND 선언	- 12 -
제 1 절 표준	- 12 -
제 2 절 표준특허.....	- 14 -
제 3 절 FRAND 선언.....	- 16 -
제 3 장 표준특허에 기반한 금지청구권과 유럽 경쟁법과의 관계	- 21 -
제 1 절 특허권자의 법적 권리 및 제한.....	- 21 -
1. 특허권자의 권리.....	- 21 -
2. 표준특허의 특수성	- 26 -
3. 유럽 경쟁법에 의한 권리행사의 제한	- 30 -
제 2 절 표준특허에 기반한 권리행사와 종래 법원의 태도	- 35 -

1. 독일 Orange Book Standard 사건.....	- 36 -
2. 독일 General Instrument v. Microsoft 사건.....	- 39 -
3. 네덜란드 Philips v. Sk kassetten 사건.....	- 39 -
4. 네덜란드 Samsung v. Apple 사건.....	- 40 -
5. 검토.....	- 41 -
제 3 절 표준특허에 기반한 권리행사에 대한 유럽 사법재판소의 판결 (Huawei v. ZTE 사건).....	- 44 -
1. 사실관계 및 소송경과.....	- 44 -
2. 지방법원의 유럽 사법재판소(ECJ)에 질의.....	- 49 -
3. 지방법원의 질의에 대한 법무관의 의견.....	- 54 -
4. 유럽 사법재판소(ECJ)의 판결.....	- 57 -
제 4 절 유럽 사법재판소의 판결의 의의 및 시사점	- 73 -
제 4 장 표준특허에 기반한 침해금지청구에 대한 타국에서의 논의.....	- 82 -
제 1 절 미국.....	- 82 -
1. 관련 제도 및 침해금지청구 가부.....	- 82 -
2. 주요 판결 - Apple v. Motorola 사건.....	- 84 -
3. 소결.....	- 87 -

제 2 절 일본	- 87 -
1. 관련 제도	- 87 -
2. 주요 판결 - 삼성 v. 애플 사건	- 89 -
3. 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침 개정	- 91 -
4. 소결	- 97 -
 제 5 장 표준특허에 기반한 침해금지청구에 대한 국내에서의 논의	 - 98 -
제 1 절 국내에서의 특허법과 공정거래법의 관계	- 98 -
1. 특허법 및 공정거래법	- 98 -
2. 양자의 상호관계	- 100 -
제 2 절 국내 주요 판결 - 삼성 v. 애플 사건	- 104 -
1. 법원의 판단	- 104 -
2. 공정거래위원회의 결정	- 108 -
3. 소결	- 110 -
제 3 절 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개정	 - 112 -
1. 2014 년 개정안	- 113 -

2. 2016 년 개정안.....	- 115 -
3. 소결.....	- 117 -
제 4 절 검토 및 제안.....	- 118 -
1. 검토.....	- 118 -
2. 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 추가 개정 제안..-	123 -
제 6 장 결론.....	- 130 -

제 1 장 서론

세계적으로 자유무역협정(FTA), TTP(Trans-Pacific Partnership) 등의 국제 무역협정이 빠르게 확산되는 가운데 독자적인 기술보다는 전세계적으로 통용되는 표준 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 산업 경쟁력을 확보하려면 국제표준의 선점은 필수가 되고 있다. 이에 따라 표준특허의 개발을 둘러싼 각국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. '표준특허(SEP)'란 표준기술을 실시함에 있어서 침해가 불가피한 특허이다. 삼성(Samsung)-애플(Apple), 삼성(Samsung)-에릭슨(Ericsson) 등 글로벌기업 간 잇단 특허 분쟁은 IT산업의 주도권을 쥐기 위한 표준특허 전쟁으로, 표준특허가 산업에 미치는 중요성을 극명하게 보여주는 사례들이다.

표준특허 또한 기본적으로 특허의 기본원칙에 따라 독점배타권을 가지나, 표준특허는 특성상 침해가 불가피하고, 기술의 상용화를 통한 보급과 활용이라는 측면에서 표준화 단체의 FRAND 정책에 따라 표준특허는 그 배타권이 제한되고, 표준기술을 누구나 공평하게 사용할 수 있는 공익적인 기능이 보장된다. 이에 따라 표준특허권은 필연적으로 각국의 경쟁법 또는 독점규제법과 연관될 수 밖에 없으며, 표준특허권자의 침해금지청구(prohibitory injunction)권 행사가 경쟁법 또는 독점금지법에서 금지하는 시장지배적 지위의 남용이 아닌지 여부에 관해서 각국에서 견해가 대립되고 있다.

특히, 유럽의 경우 2009년 Orange book standard 사건¹에서 표준특허권 및 FRAND 선언에 기한 권리관계에 대해 경쟁법과의 관계에서 판단한 이후, 여러 판례들이 나오고 있으나 획일화되고 명확한 기준을 제시하지 못하고 있다. 이에 따라 법적 안정성을 위한 구체적이고 명확한 판단 및 법률 해석에 대한 검토가 필요한 실정이다.

한편, 2013년 3월 21일 독일 뒤셀도르프 지방법원은 Huawei v. ZTE 사건에서 유럽 사법재판소(ECJ)에 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부 등에 관하여 선결적 판결을 요청하였고, 2014년 11월 법무관(Advocate General) Melchior Wathelet은 해당 사안에 대하여 그 기준을 제시하는 의견을 전달하였으며, 2015년 7월 16일 유럽 사법재판소(ECJ)는 처음으로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사에 대한 유럽 사법재판소의 입장을 밝혔다. 이에 따라 유럽에서의 표준특허권자의 침해청구권 행사에 대한 앞으로의 판례들은 유럽 사법재판소에서 제시한 판단 기준을 준수할 것으로 보인다.

¹ BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06 - "Orange-Book-Standard"; OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, Az. 6 U 174/02; LG Mannheim, Urteil vom 13.09.2002, Az. 7 O 35/02.

본고의 목적은 이러한 유럽에서의 표준특허의 침해금지청구 등의 권리행사와 경쟁법간의 관련된 쟁점과, 판례들을 검토하고, 최근 Huawei v ZTE 사건에 대하여 유럽 사법재판소가 제시한 표준특허권 기반 침해청구권 행사 등에 대한 경쟁법의 위반 여부와 관련된 의견, 판단 기준 및 그 타당성을 검토하는 한편, 이를 기반으로 국내 심사지침 및 심사기준에서 표준특허권에 기반한 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및 기준을 제안함에 있다.

제 2 장 표준특허와 FRAND 선언

제 1 절 표준

‘표준(標準; standard)’은 일반적으로는 “공통적이고 반복된 사용을 위해 필요한 규칙이나 지침을 비롯하여, 그 밖에 해당 제품이나 관련 공정 및 제조방법에 관한 특징”을 의미한다.² 국가기술표준원(KATS)은 표준(Standard)이란 “측정이나 참조 혹은 판단을 위한 근거, 기준, 목표 등을 의미”한다고 하면서, 보다 구체적으로는 “합의에 의해 작성되고 공인된 기관에 의해 승인된 것으로서 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 위한 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서”라고 정의하고 있으며,³ ISO(International Organization for Standardization)의 경우 표준을 “주어진 상황에서 최적의 상태에 도달하는 것을 목적으로 활동이나 그 결과에 대해 일상적이고 반복되는 사용, 규칙, 가이드라인 혹은 성질을 규정하는 문서로서 공인된 기구에 의해 합의에 기초하여 수립된 것”으로 정의하고 있다.⁴ 표준은 그 성격에 따라 정부 규제 기관에 의해 제정되며

² World Trade Organization, Agreement on Technical Barriers to Trade Annex 1, 2.

³ 기술표준원, “표준이란”,

<https://standard.go.kr/KSCI/standardIntro/standardView.do?menuId=505&topMenuId=502>.

⁴ ISO/IEC Guide2:2004.Standardization and related activities - General vocabulary.

법적 강제력을 갖는 규제적 표준(regulatory standards)과 강제력을 갖지 않는 권고 차원의 임의 표준(voluntary standards)으로 분류된다. 또, 그 수준에 따라 국제 표준, 지역적 표준(regional standards), 국내 표준 또는 개발 주체에 따라서 사실상의 표준(de facto standards), 업계 표준(industry standards), 단체 표준(cooperation group standards) 등으로 분류되기도 한다.

표준을 준수하는 제품은 해당 표준을 준수하는 다른 제품과의 호환성(compatibility)과 상호운용성(interoperability)⁵이 향상된다. 그래서 소비자는 호환성이나 상호운용성의 결여로 인한 문제를 염려하지 않고 안심하고 제품을 구입할 수 있다. 따라서 세계적으로 표준화된 기술을 채택한 제품은 전세계 시장에서 판매될 수 있게 되어, 표준은 기술의 확산에 결정적인 역할을 하게 된다. 전세계 소비자가 사용하게 될 공통된 표준을 설정하고 이에 따라 제품을 생산하면, 이 표준 제품을 사용하는 소비자들은 이제까지 사용해오던 제품과의 호환성 및 상호운용성을 유지할 수 있기 때문에 편리하다. 즉 표준은 기업과 소비자 모두에게 유익한 측면이 있다.⁶

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39976.

⁵ 표준화는 상호운용성의 확보를 위한 강력한 수단이다. 유럽에서는 회원국간의 저작권법의 조화를 위해서 소프트웨어지침(EU software Directive)(1991) 전문 및 제6조에 상호운용성 조항이 입법되기도 하였다.

⁶ 윤기호 외, "표준특허선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구", 2010.12, 42면.

이러한 표준은 종종 표준화단체⁷ 내의 시장 참여자들에 의하여 공동으로 개발된다.

제 2 절 표준특허

표준특허(SEP: Standard Essential Patent)란 표준을 구현함에 있어서 해당 특허 기술을 침해하지 않고는 해당 표준을 구현할 수 없는 특허를 의미한다.⁸ 즉, 표준으로 정해진 기술을 구현하기 위하여 반드시 실시하여야 하는 특허를 말하는데, 구체적으로 표준특허는 일정한 표준문서를 구현하는 데에 필요한 하나 이상의 발명에 관한 청구항을 포함하고 있는 특허를 말한다.⁹ 표준특허는 일반특허와 달리 기본적으로 침해주장이 용이하며, 침해범위가 넓고, 제품이 표준을 준수하는 경우 회피설계가 불가능한 특징이 있다.

한번 기술적 표준이 배포되면, 기업들은 해당 제품 카테고리에 대한 넓은 상호운용성에 대한 약속에 기반하여 연구, 개발, 생산, 교육 및 마케팅 등에 막대한 투자를 하게 된다. 이러한 경우

⁷ SOO(standard setting organization) 또는 SDO(standard development organization)

⁸ ETSI IPR Policy 15조 6항, "표준특허를 둘러싼 표준화기구 특허정책 논의 현황", 한국통신학회 종합 학술 발표회 논문집 (동계) 2013, 808-809면

⁹ 김기현. 이승민. 이준하, "표준과 특허의 관계 및 표준특허의 정의와 특성", PATENT 21 제95호(2011. 5), 13면.

표준화된 기술로부터 대체 기술로의 전환을 위한 막대한 비용은 상기 대체 기술로의 전환을 매우 어렵게 하며, 라이선스 협상에 있어 특허권자의 레버리지를 극적으로 증가시킨다. 이러한 현상은 특허 홀드업(hold-up)이라고 불린다.¹⁰

이러한 잠재적인 특허 홀드업의 위협에 대응하여, 대부분의 표준화단체는 (1) 해당 표준과 관련된 특허에 대한 공표(declaration) 의무 및 (2) 그러한 특허에 대한 FRAND 조건에 기한 라이선스 의무를 부여하고 있다.¹¹

따라서, 표준화단체의 회원은 해당 단체의 표준과 관련된 특허를 공표하여야 한다. 단 상기 공표된 특허가 모두 표준특허가 되는 것은 아니다. 표준특허 여부는 별도로 판단되어야 한다. 표준화단체는 기본적으로 어떤 특허가 표준특허가 해당하는지 여부를 판단하지 않으며, 표준특허에 해당하는지 여부는 일반적으로 침해소송에서 법원에 의하여 판단된다고 볼 수 있다.¹²

¹⁰ Jorge L. Contreras, "A BRIEF HISTORY OF FRAND: ANALYZING CURRENT DEBATES IN STANDARD SETTING AND ANTITRUST THROUGH A HISTORICAL LENS", 2015, 2면.

¹¹ 위의 글, 2면

¹² MPEG LA와 같은 특허풀의 경우 풀 가입시 표준특허 심사를 직접 수행하고 있으나, 다만 MPEG LA의 심사에서 탈락하였다고 하여 해당 특허가 바로 비표준특허가 되는 것은 아니며, MPEG LA의 심사에서 통과되었다고 하여 해당 특허가 표준특허로 공인되는 것은 아니다. 이 또한 궁극적으로 법원에 의하여 판단되어야 한다.

표준화단체의 회원은 해당 단체의 표준과 관련된 표준특허를 적어도 FRAND 조건 하에서 라이선스할 의무가 있다. 회피설계(design around)가 가능한 일반 응용특허와 달리 표준특허는 그 특허를 사용하지 않고는 표준을 준수하는 제품 제작이 불가능하다. 물론 해당 업체는 표준 특허 침해를 회피하기 위하여 표준에 따르지 않는 독자적인 규격의 제품을 제작할 수도 있으나, 이 경우 글로벌 시대에서 해당 제품은 호환성 측면에서 고립될 수 밖에 없으며, 많은 소비자들의 외면을 받을 수 밖에 없는바 산업 경쟁력을 확보하기는 너무나 어려울 것이다. 따라서 표준기술의 상용화를 통한 보급과 활용이라는 표준의 측면에서 표준화 단체에 대한 FRAND 선언에 따라 표준특허는 그 배타권이 제한되고, 표준기술을 누구나 공평하게 사용할 수 있는 공익적인 기능이 보장된다.

제 3 절 FRAND 선언

표준화는 시장에서 생산적 효율성을 확보하고, 네트워크 효과를 통하여 규모의 경제를 달성할 수 있으며, 이를 통하여 소비자후생을 증진시키는 친경쟁적 역할을 담당한다. 반면에 표준특허의 소유자가 표준특허를 남용하는 경우에는 가장 강력한 시장봉쇄수단으로 사용될 수 있다. 그러므로 표준화와 관련된 과제는 표준화의 장점을 살리면서도 표준보유자의 특허권남용을 제어할 수 있는 수단을

적절히 강구하는 것이다.¹³ 표준화 단체들은 그 멤버의 표준특허보유를 금지하지는 않는다. 그 대신 해당 특허의 라이선스 또는 권리행사에 대한 조건을 부가하여 이를 선언하게 하는데, 가장 일반적으로 사용되는 정책이 바로 FRAND 정책이라고 할 수 있다.¹⁴

표준화단체의 멤버는 자신이 소유한 표준특허에 대하여 일반적으로 표준화단체에 어떤 라이선스 정책에 따를 것인지 선택할 수 있다. 첫째로 소유자는 권리포기 또는 무상(royalty free)으로 해당 표준특허를 라이선스할 것을 선택할 수 있다. 둘째로, 소유자는 FRAND 조건 하에서 해당 표준특허를 라이선스할 것을 선택할 수 있다. 셋째로, 소유자는 해당 특허를 라이선스하지 않는 것으로 선택할 수 있으며, 이 경우 관련 특허 기술은 표준에서 채택되지 않는다.¹⁵ 일반적으로 소유자는 FRAND 조건 하에서 해당 표준특허를 라이선스할 것을 선택한다. 이를 FRAND 선언(commitment)이라고 한다. 즉, 표준화 단체에 대한 FRAND 선언은 표준특허에 대한 라이선스 계약을 전제로 한다.

FRAND란 Fair, Reasonable and Non-Discriminatory의 약자인데, FRAND는 주로 ESTI, IEEE 등의 단체에서 사용되는

¹³ 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 2010년, 2면

¹⁴ 이수진, FRAND 선언한 표준특허의 권리행사에 관한 연구, 44-45면

¹⁵ 만일 당해 특허권을 대체할 수 있는 다른 기술이 없음에도 불구하고 특허권자가 FRAND 선언을 거부하는 경우에는 기술표준 채택 절차가 중단되기도 한다. ETSI IPRs Policy 제8.1.2조는 이러한 경우 기술표준 채택 절차를 중단하고 특허권자에게 재고려를 요구하는 등의 절차를 진행하도록 규정하고 있다.

용어이고, ITU, ISO 등의 단체에서는 RAND 로 명명되기도 한다. 다만, Fair 및 Reasonable 은 사실상 차이가 없다고 보아 RAND 와 FRAND 는 실질적으로 동일하게 취급되고 있다.¹⁶

FRAND 에서 공정성(Fair)은 계약 내용 및 절차에서, 라이선스 계약내용이 양 당사자에게 공평해야 하고 그 절차를 이해할 수 있어야 함을 의미하고, 합리성(Reasonable)은 계약내용의 결과에서, 라이선스 계약 내용이 양 당사자에게 수용 가능하고, 그 결과에 따라 실시할 수 있어야 함을 의미한다. 비차별성(Non-Discriminatory)은 라이선스 계약이 다른 표준 관련 라이선스 및 다른 당사자와 비교하여 차별되지 않도록 할 것을 의미하며, 반드시 모든 라이선스 당사자가 동일한 조건일 것을 의미하지는 않는다.¹⁷

FRAND 선언은 결국 표준기술과 호환되는 제품을 만드는 제조업자들이 부당한 부담이 발생하지 않으면서 표준기술을 사용할 수 있도록 보장하고, 표준 기술에 기여한 특허권자에 재정적 보상을

¹⁶ FRAND는 원래 유럽통신표준연구소(ETSI)가 제정한 특허기술 사용 조건에 포함 되어 있는 문구였으나, 현재는 표준특허의 실시허락 조건에 관한 의미로 널리 사용되고 있다. FRAND 중 'fair' 요건을 'reasonable'요건에 포함시켜 RAND라고 일컬 어지기도 하는데, 대체로 FRAND는 유럽에서 많이 사용되는 용어인 반면 RAND는 미국에서 많이 사용되는 용어이다{Doug Lichtman, "Understanding the RAND Commitment", 47Houston Law Review 1023, 1025 n.6 (2010)}.

¹⁷ Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsy, Technology Patent Licensing : An International Reference on 21st Century Patent Licensing, patent Pool and Patent Platforms, 2004.

하도록 함으로써, 특허권자와 표준기술 사용자의 이익이 조화롭게 될 수 있도록 한다.¹⁸¹⁹

한편, 이러한 FRAND 선언과 관련하여, 특허권자에 의하여 제안된 라이선스 조건을 잠재적인 라이선시가 거절한 후에, 특허권자가 침해금지 등을 청구하는 것이 허용되는지와 관련하여 논쟁이 있다. 왜냐하면 이러한 거절은 라이선스 제안이 비합리적이거나, 관련 특허가 침해되지 않았거나, 또는 잠재적 라이선시의 불성실(bad faith) 등 다양한 이유에 의하여 발생할 수 있으며, 잠재적 라이선시가 라이선스 제안을 거절하는 경우에도 FRAND 선언의 제약으로 인하여 특허권자가 침해금지 청구 등을 청구하지 못하는 경우 이는 오히려 라이선스 협상에 있어서 잠재적 라이선시의 레버리지를 증가시키게 되며, 이러한 상황은 상기 홀드업과 대비하여 홀드 아웃(hold-out) 또는 역홀드업(reverse hold-up)이라고 불리기도 한다.²⁰

¹⁸ 독점규제법에 따른 표준필수특허권리 행사의 한계, 주간기술동향 1691호, 2015.04, 36-37면

¹⁹ 유럽전기통신표준협회(ETSI)의 지식재산권 가이드(ETSI Guide on IPRs) 제1.1조는 ETSI의 지식재산권 정책이 해당 표준기술의 공중 사용과 지식재산권 소유자의 권리 사이에서 이해관계의 균형을 도모하기 위한 것("the ETSI IPR Policy seeks a balance between the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs.")임을 밝히고 있다.

²⁰ Jorge L. Contreras, "A BRIEF HISTORY OF FRAND: ANALYZING CURRENT DEBATES IN STANDARD SETTING AND ANTITRUST THROUGH A HISTORICAL LENS", 2015, 21면.

제 3 장 표준특허에 기반한 금지청구권과 유럽 경쟁법과의 관계

제 1 절 특허권자의 법적 권리 및 제한

1. 특허권자의 권리

많은 나라들은 헌법 또는 그에 준하는 법에서 발명가의 권리를 보호함을 천명하고 있으며²¹, 이러한 발명가의 권리는 특허법 또는 특허권에 관한 법률 등에 의하여 구체적화된다. 특허법은 발명자에게 기술공개에 대가로 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리인 특허권을 부여한다. 이는 독점배타권을 부여하여 발명자에게 인센티브를 부여하고 공개된 기술이 널리 사용되게 함으로써 과학과 유용한 기술의 발달을 촉진하고 궁극적으로 산업발전을 도모하기 위함이다.

유럽 헌장(charter)의 17 조 2 항에서는 유체재산뿐 아니라 지식재산도 권리로서 보호 대상임을 기재하고 있으며, 47 조에서는 타인의 권리 침해에 대하여 재판소에서 법에 따라 구제받을 수 있음을 기재하고 있다.²²

²¹ 우리나라 헌법 제22조, 미국 연방헌법 Article I, Section 8, 8항, 유럽 헌장 17조 등

²² CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2000/C

Article 17

Right to property

1. Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions. No one may be deprived of his or her possessions, except in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss. The use of property may be regulated by law in so far as is necessary for the general interest.

2. Intellectual property shall be protected.

Article 47

Right to an effective remedy and to a fair trial

Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.

Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.

Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure effective access to justice.

또한, 각국의 국내법에서는 특허권의 타인의 침해에 대하여 침해금지청구를 구할 수 있음을 법으로 명시하고 있다.

일 예로 독일 특허법 9 장에서는 침해에 대하여 다루고 있으며, 139 절에 서는 다음과 같이 기재하고 있다.

Section 139²³

(1) Any person who uses a patented invention in contravention of Sections 9 through 13 may, if there is danger of repetition, be sued by the injured party for injunctive relief. This claim shall also apply if there is a danger of first perpetration.

즉, 독일 특허법 139 절에 따르면, 특허법 9 내지 13 절의 정당한 권원없이 특허된 발명을 사용하는 자는, 만약 반복된 침해의 위험이 있는 경우, 특허권자에 의하여 소송을 통하여 침해금지청구구제(injunctive relief)가 청구될 수 있다. 여기서 반복된 침해의 위험이 있을 것을 요구하나, 반복된 침해의 위험이 없다면 당연히 침해금지청구를 청구할 의미가 없으므로, 이는 당연한 조건에 해당한다고 볼 수 있다.

다른 예로, 스페인 특허법 3 장에서는 특허권자의 권리보호에 관하여 다루고 있다. 구체적으로 스페인 특허법 133 조에서는, 이 법에 의한 권리자는 침해자의 불법행위를 저지하기 위한 침해금지청구를 신청할 수 있으며, 발생한 물질적 및 도덕적 손해에 대하여 손실보전을 청구할 수 있다고 기재하고 있다.

²³ German patent law section 139.

Art. 133.²⁴

The owner of the rights recognized in this Law may, without prejudice to any other action that may be available to him, apply for an injunction restraining the unlawful activity of an infringer and claiming indemnification for material and moral damages caused, under the conditions laid down in Articles 134 and 135.

He may likewise apply for the ordering of precautionary measures for immediate protection as provided in Article 136.

그리고, 유럽 의회 이사회(European Parliament and of the Council)에서 발행된 유럽 IP 권리행사 지침(IP enforcement directive) 2004/48/EC 에서는, 지식재산권의 권리행사에 관하여 다루고 있으며, 특히 11 조에서는 유럽 회원국은 지속적인 침해를 금지하기 위하여 사법기관들에서 침해금지청구를 발행함을 보장하며, 또한 유럽 회원국은 지식재산권이 제 3 자에 의한 침해되도록 서비스를 제공하는 중개자에 대하여도 권리자가 침해금지 청구를 할 수 있음을 보장함을 기재하고 있다.

Article 11²⁵

Injunctions

Member States shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement.

²⁴ Spanish patent law article 133.

²⁵ IP enforcement directive 2004/48/EC, 2004.04.29

Where provided for by national law, non-compliance with an injunction shall, where appropriate, be subject to a recurring penalty payment, with a view to ensuring compliance. Member States shall also ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right, without prejudice to Article 8(3) of Directive 2001/29/EC.

또한, 2016 년 하반기에 시행 예정인 유럽통합특허규정(EU Unitary Patent Regulation)에서도 2 장에서 통합효를 가진 유럽특허의 효과에 대하여 다루고 있으며, 5 절에서는 통합효를 가진 유럽특허는 그 소유자에게 통합효를 가지는 멤버국의 영토에서 제공된 특허 보호범위에 제 3 자가 반하는 행위를 하는 것을 막을 권리를 수여하고 있다.

Article 5²⁶

Uniform protection

1. The European patent with unitary effect shall confer on its proprietor the right to prevent any third party from committing acts against which that patent provides protection throughout the territories of the participating Member States in which it has unitary effect, subject to applicable limitations.

따라서, 비록 유럽 각국마다 일부 표현의 차이는 있을지언정, 특허권자의 침해금지청구권은 특허법에 의하여 보장되는 기본적인

²⁶ EU regulation No 1257/2012

강력한 권리로 볼 수 있으며, 이는 표준특허의 경우에도 마찬가지이다.

2. 표준특허의 특수성

표준특허는 독점배타성을 그 특징으로 하는 일반적인 특허와 달리 널리 보급되어 사용되는 것을 목적으로 하기 때문에, 일반 특허권의 권리행사와 동등하게 다루어지기는 어렵다. 즉, 표준특허는 특허로서의 독점적 지위와 표준으로서의 공익적 지위를 모두 누리고 있으므로, 이 두개의 가치가 서로 충돌하고 있다. 이를 표준화와 지적재산권 보호의 상호 갈등관계 또는 조화관계로 설명하기도 한다.²⁷

만약 표준화 진행 과정에서 특정 지적재산권에 대한 표준화의 관심이 크고 동시에 특정 지적재산권에서 생기는 이익 또한 큰 경우라면 갈등상황이 발생한다.²⁸ 반대로 조화관계로 설명하는 경우, 상충하는 이익에 대하여 지적재산권자가 그 표준에 따르는 정당한 이유를 갖는 자에게 정당한 조건 하에 표준화를 위한 권리를 공유한다면 해당 지적재산권의 표준화 봉쇄는 발생하지 않는다고 하였다.²⁹ 그러나 특정 표준에 다수의 필수적 지적재산권이

²⁷ 윤선희, 「표준화와 관련된 지적재산권 및 독점규제법에 관한 연구」, 정보통신학술연구과제 01-08, 2002.2, 138-142면

²⁸ 윤선희, 위의 보고서, 141면.

²⁹ 윤선희, 위의 보고서, 142면.

관련되어 있다면 수많은 권리가 요구하는 로열티의 축적효과로 인해 표준화는 실질적으로 제약받게 된다. 즉 필수적인 지적재산권 이용 허락에 대한 로열티가 과도하게 높아 표준을 적용한 제품과 서비스의 시장 판매가 사실상 불가능하다면 그 지적재산권의 표준화는 의미가 희석된다.³⁰

이같은 표준특허의 양면성으로 인해, 각국은 표준화 단체에 경쟁법 위반에 대한 우려를 나타내었고, 이를 바탕으로 발전되어 온 표준화 단체의 IPR 정책이 FRAND 선언이다.³¹

한편, 이와 같은 표준특허의 특수성으로 인하여 표준특허에 기한 침해금지청구권이 허용되는지 여부에 대하여 입장이 대립되어 왔다.

먼저, 침해금지청구권의 행사를 부정하는 입장은 FRAND 선언을 한 표준특허권자에게는 침해금지청구권이 허용되어서는 안된다고 주장하는데, 표준특허는 표준의 일부를 구성함에도 불구하고 표준특허권자의 침해금지청구권 행사로 인해 기술표준 전체를 사용할 수 없게 될 뿐만 아니라 표준특허권자는 침해금지청구권 행사 내지 행사의 위협을 통해 표준특허 자체가 표준에 기여한 가치를 초과하는 이익까지도 얻을 수 있다는 것이 주된 이유이다.³²

³⁰ 윤선희, "지적재산권과 표준화와의 관계", 지식재산21, 2000, 58면.

³¹ 이수진, "표준특허에 관한 유럽의 최근 동향", 한국지식재산학회 산업재산권 제 46호, 2015, 4면

³² Joseph Farrel, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, "Standard Setting, Patents, and Hold-Up", 74 Antitrust Law Journal 603, 638 (2007).

이에 대해 침해금지청구권의 행사를 긍정하는 입장은 표준특허권자의 FRAND 선언이 묵시적으로라도 침해금지청구권을 포기한 것으로 해석될 수는 없다고 하는데, 어떤 표준화기구의 지식재산권 정책을 살펴 보더라도 표준특허권자에 대해 FRAND 조건에 관해 성실히 협상을 진행하는 것에서 더 나아가 침해금지청구권의 포기까지 요구하고 있지는 않을 뿐만 아니라, 만일 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 없다고 해석하는 경우에는 표준특허권자로서는 오직 침해가 발생한 이후 손해배상청구권을 행사함으로써 구제를 받을 수밖에 없고 이는 표준특허를 실시하고자 하는 제 3 자로 하여금 성실한 협상을 통해 실시허락을 받아야 한다는 유인을 제거하여 침해를 조장하는 결과를 초래하기 때문이라고 한다.³³

기존에는 표준화 단체들은 표준특허 분쟁은 당사자간에 해결해야 할 문제로 인식하고 소극적이고 모호한 IPR(Intellectual Property Right) 정책을 유지하였다. 이에 모든 표준특허 분쟁을 개별적 또는 법원에서 해결하기에는 사회경제적 손실이 막대하고, 이는 NPE(non-practicing entities)들에 의한 소송 증가의 원인이 되고 있다는 비판이 있었다.

³³ Damien Geradin & Miguel Rato, "Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND", 3European Competition Journal 101, page 118-119.

또한 2013.03 월 발행된 CPI antitrust chronicle 에서는 많은 현존하는 표준화단체의 정책들은 충분히 강하거나 명확하지 않음을 비판하고 있다. 특히, 현존하는 문제들을 완화하고, 소송 비용을 줄이고, 그리고 혁신을 촉진하기 위하여 보다 강력한 선언(commitment)을 통하여 보다 명확한 FRAND 라이선싱 절차가 도출될 수 있다고 보고 있다. 아울러 FRAND 선언은 표준특허 소유자가 침해금지청구 또는 배타적 명령을 하기 전에 반드시 따라야 하는 절차를 포함해야 하며, 이 절차는 침해금지청구 또는 배타적 명령을 하기 전에 FRAND 로열티율, 유효성, 필수성 또는 침해 여부에 대한 다툼을 해결하기 위하여 당사자들이 취할 수 있는 단계를 명시해야 함이 강조되었다.³⁴

표준특허권자의 권리행사는 어느 정도의 제한이 필요하다. 손해배상청구나 로열티 협상의 경우, FRAND 선언에 따라, 로열티가 합리적인 범위 내에서 비차별적으로 적용될 수 있는 최소한의 기준이 마련되었으나, 어느 정도가 합리적인지 여부에 대하여는 여전히 당사자 간에 다툼이 발생할 수 밖에 없으며, 특히 FRAND 선언이 FRAND 조건 하에서 라이선스 합의를 도출하는 것을 전제로 한다고 하여, 그것이 바로 침해금지청구권의 배제를 의미하지는 않는바, 표준특허권자의 특허침해금지청구에 대하여 합리적이고 명확한 제한 수단이 현재로서는 마련되어 않는 문제점이 있었다.

³⁴ CPI Antitrust Chronicle, 2013.03, 3-5면

따라서, 현 상황에서 표준특허권자의 침해금지청구에 대하여 경쟁법에 기반하여 어느 정도의 제한이 필요함에는 이견이 없을 것이다. 다만, 표준특허권자의 침해금지청구권 또한 법이 인정한 권리임에는 틀림없기에, 정당하고 절차에 따라 합리적인 범위 내에서 제한되어야 할 것이다. 또한, 이는 경쟁법에서 추구하는 목적을 달성하기 위한 최소한의 범위에 한정되어야 할 것이며, 법적 안정성 및 예견가능성을 제공하기 위하여 명확한 절차와 기준이 필요할 것이다.

3. 유럽 경쟁법에 의한 권리행사의 제한

시장에서 경쟁제한 효과를 초래하는 사업자의 부당행위는 원칙적으로 각국의 경쟁법 적용대상이므로 경쟁법을 집행할 수 있다. 표준특허는 특허권자에게 해당 기술시장에서 강력한 시장지배력을 사전에 부여하기 때문에 관련 시장에서 경쟁자를 배제하고 소비자의 이익을 침해할 가능성이 있다고 보는 것이 각국의 관점이다. 특히 표준특허권자의 FRAND 선언 위반은 해당 기술의 실시를 억제할 수 있기 때문에 결국 소비자의 이익을 해한다는 전제 하에 각국 경쟁법의 규제대상이 될 수 있다.³⁵ 해당 표준기술의 사용이 불가피하기 때문에 특허권을 침해하게 되고 따라서 이 특허권을 보유한 사람은 시장지배적 지위를 갖게 된다는 것인데, 일반적으로 특허법에서의 권리 행사 제한이 창작과 발명의 대가라는 사적

³⁵ 이호영, "표준필수특허 보유자의 FRAND 협약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구", 상사법연구 제31권 제4호(통권 제77호), 2013.2, 254면.

측면에 대한 제약이었다면 표준특허의 남용에 대한 규제는 곧 공정한 시장질서의 유지를 목적으로 하기 때문에 특허제도가 경제법 내지 경제 질서의 법체계 내로 편입되는 단면을 보여주는 예가 된다.³⁶

유럽 경쟁법은 유럽연합의 경쟁 시장 규정과 관련된 법으로, 특히 회사가 사회의 경제적 이익을 손상시킬 수 있는 카르텔이나 독점을 형성하지 않도록 규제한다. 이러한 유럽 경쟁법은 TFEU(Treaty on the Functioning of the European Union) 101 조 내지 109 조에서 파생되는데, 크게 카르텔, 시장 독점, 합병, 정부 보조에 관련 내용으로 구성된다³⁷

표준특허권에 기한 금지청구권의 경쟁법 위반과 관련된 규정은 TFEU 101 조, 102 조이다.

TFEU 101 조에서는 유럽연합 내의 시장에서 자유 경쟁을 방해할 수 있는 카르텔이나 다른 합의를 금지한다.

Article 101³⁸

1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as

³⁶ 계승균, "표준특허의 법적 성격과 명암", 지식재산정책(Vol.11), 2011,47-48면.

³⁷ 독점규제법에 따른 표준필수특허권리 행사의 한계, 주간기술동향 1691호, 2015.04, 39면

³⁸ Treaty on the Functioning of the European Union, Article 101

their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:

- (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
- (b) limit or control production, markets, technical development, or investment;
- (c) share markets or sources of supply;
- (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:

- any agreement or category of agreements between undertakings,
- any decision or category of decisions by associations of undertakings,
- any concerted practice or category of concerted practices,

which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:

- (a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;

(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

2011 년 1 월 개정된 수평협력협정(Horizontal Co-operation Agreements) 가이드라인³⁹에서 표준화 합의가 초래할 수 있는 경쟁 제한적 효과를 설명하면서, 표준의 이용에 필수인 지식재산권을 통하여, 해당 표준의 이용을 지배할 수 있는 사업자가 그 표준에 관한 제품 또는 서비스의 시장을 지배할 수 있는 경우에, 해당 지적재산권의 라이선스를 거부하거나 과도한 실시료를 부과함으로써 표준규격의 유효한 이용을 방해하는 행위는 TFEU 제 101 조가 규정하는 불공정행위 해당할 우려가 있다고 지적하였다. 다만, 표준은 경제 발전에 이바지하고 소비자들에게 공정한 이익을 가져오는 장점이 있기 때문에 표준을 실현하는 데 필수불가결한 것이 아니라면 굳이 제한을 가할 필요가 없다고 보았으며, 다만 표준의 조정과 개입으로 소비자 시장에서 경쟁이 제거되는 문제가 발생해서는 안되기 때문에, 표준에 필수적인 특허는 FRAND 조건에 기반하여 라이선스 되어야 한다고 언급하였다.

한편, TFEU 102 조는 국내시장 또는 국내시장의 상당한 부분에서 시장지배적 지위(dominant position)에 있는 자가 그 지위를 남용하는 행위를 금지한다.

³⁹ Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to Horizontal Co-operation Agreements, 2011/C 11/01.

Article 102⁴⁰

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in:

- (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
- (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
- (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

TFEU 102 조에서는 시장지배적 지위를 남용할 것을 요구조건으로 하고 있으며, (a) 내지 (d)항에서는 남용의 구체적인 태양에 대하여 기술하고 있고, 특히 102 조 (b)항에서는 구체적으로 제품생산, 유통 또는 기술개발을 제한하여 소비자에게 해를 끼치는 행위를 남용행위로 규정하고 있다.

표준특허권에 기한 금지청구권 행사는 제품생산 및 유통을 금지하는 것으로 볼 수 있고, 이로 인하여 소비자는 적절한 가격에 표준에 부합하는 원하는 제품을 구입할 수 있는 기회를 빼앗긴

⁴⁰ Treaty on the Functioning of the European Union, Article 102

것으로 볼 수 있는바, 특허권자의 권리행사가 시장지배적 지위의 남용에 해당하는 것으로 판단된다면 상기 TFEU 102 규정에 의하여 특허법에 기한 금지청구권의 행사가 제한될 수 있다.

다만, 특허권자의 침해금지청구권 행사 등의 권리행사 또한 법에 의하여 인정된 권리에기에, 어떤 경우에 그 행사가 정당한 권리행사를 벗어나서 시장지배적 지위의 남용을 구성하는지 여부가 문제가 되며, 그 기준은 판례를 기반으로 발달하여 왔다.

제 2 절 표준특허에 기반한 권리행사와 종래 법원의 태도

유럽에서 독일의 경우 종래 FRAND 선언을 한 표준특허권자에게 침해금지청구권 행사를 허용하지 않은 Siemens v. Amoi 사건에 대한 뒤셀도르프 지방법원의 판결⁴¹이 있었으며, 이후 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof, BGH)에서는 Orange book Standard 사건에서 표준특허권에 기한 침해금지청구 행사에 대하여 일정 요건 하에서 경쟁법에 위반될 수 있다고 확인하였다. 이후 표준특허권에 기한 권리행사 관련하여 여러 판례들이 나오고 있다. 본 절에서는 표준특허에 기반한 권리행사에 관련된 종래 법원의 판단을 검토한다.

⁴¹ Siemens v. Amoi, Regional Court of Dusseldorf (Feb. 13, 2007), Case 4a O 24/05

1. 독일 Orange Book Standard 사건⁴²

2009년 독일의 Orange Book Standard 사건에 대한 판결은 어떤 상품 제작에 필수적인 특허를 보유한 특허권자가 해당 상품을 제작하여 판매하는 실시권자와 실시계약 체결을 거부한 경우에 특허권자에게 시장지배적 지위남용행위가 성립하기 위한 요건을 제시하였다. 본 판결은 사실적 표준으로 채택된 CD-R 및 CD-RW 관련 기술이 문제된 사안으로, 법원이 특허권자의 특허권 행사에 대하여 시장지배적 지위남용행위의 성립 여부를 판단하였고 이러한 시장지배적 지위남용행위 성립 요건으로 특허권자의 일정한 행위를 적시하였다.

사실관계를 보면 원고인 Phillips 는 CD-R 과 CD-RW 제조를 위한 핵심기술인 광학적 인식이 가능한 자료 저장 매체에 대한 유럽특허의 소유자이며, 피고인 SK Kassetten 은 CD-R 과 CD-RW 제조사로써 원고와 사이에 위 특허에 대하여 실시계약을 체결하지 아니한 채 위 특허 기술을 이용하여 CD-R 과 CD-RW 를 제작하였다. CD-R 과 CD-RW 를 제조하는 회사들은 모두 “Orange Book”이라고 알려진 사실적 표준문서에 기재된 기술 표준을 따라야 하기 때문에 결론적으로 위 특허를 사용하지 않으면 CD-R 과 CD-RW 의 제조는 사실상 불가능하였다. 다만 위와 같은 표준문서가 표준화 단체에 의하여 제작된 것은 아니고 원고가 FRAND 선언을 한 사실도 없었다. 피고는 CD-R 과 CD-RW 제작을 위한 필수

⁴² BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06 – OLG Karlsruhe LG Mannheim case

기술인 위 특허를 사용하기 위하여 원고에게 라이선스 로열티로 순매출액의 3%를 제시하였으나 원고는 이를 거절하였고 피고는 원고와 아무런 계약 체결 없이 위 특허를 사용하여 CD-R 과 CD-RW 를 제조하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 특허침해금지소송을 제기하였고 피고는 원고에 대하여 원고가 시장지배적 지위에서 거래거절 및 차별행위를 하여 경쟁법에 위반하였고 이에 기하여 강제실시 요건이 충족되었으므로 자신의 특허 사용은 정당하고, 특허권 침해에 해당하지 않는다고 주장하였다.

법원은 표준 CD-R 과 CD-RW 을 제조하는 회사는 모두 “Orange Book” 이라고 알려진 표준문서의 기술사항 기준에 따라야 하므로 문제의 특허 라이선스 승인행위에 의하여 관련 시장이 형성되고 그러한 시장에서 원고회사가 유일한 공급자로서 지배하게 되므로 원고가 시장지배적 지위를 획득한 것으로 인정하였다. 그리고 법원은 시장지배적인 기업이 피고와의 실시계약 체결을 거절함으로써 다른 유사 기업들에게는 보통 접근 가능한 거래에서 불공평하게 피고를 방해한 경우 및 특허법에 의한 침해금지청구를 구하는 행위는 시장지배적 지위의 남용이 성립할 수 있다고 하면서 원고의 행위가 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부를 검토하였다.

독일 연방대법원(BGH)는 특허실시계약 체결 거부행위가 시장지배적 지위의 남용에 해당하기 위해서는 특허권자의 계약체결 거부행위 뿐만 아니라 무조건적으로 수락이 예상되는 정도의 청약과 실시료의 지급행위 내지 지급에 갈음하는 은행지급보증이나

공탁(deposit)이 존재하여야 한다고 판시하였다. 즉, i)침해자가 특허권자에게 실시계약 체결과 관련하여 특허권자가 침해자를 저지하거나 차별하지 않고는 거절할 수 없는 조건을 제시하면서 무조건적 청약을 하였고, ii)침해자가 라이선스 합의가 체결되었을 것을 전제로 특허권자에게 로열티 지급 등의 의무를 이행하였을 경우, 특허권자의 침해금지청구권 행사는 남용에 해당한다고 판시하였다. 다만 피고의 청약은 무조건적인 것이어야 하므로 예컨대 특허권 침해가 인정되는 경우에 한한다는 등의 조건이 부가되어서는 안되고, 로열티는 특허권자에게 직접 지급하거나 또는 공탁할 수도 있다고 하였다.

그리고 법원은 이 사건에서 피고가 그에 따른 청약 내지 공탁을 하였다고 볼 증거가 없으므로 피고의 항변은 이유 없다고 하면서 원고의 피고에 대한 특허권 침해금지청구 및 손해배상청구를 인용하였다.

이 사건은 비록 FRAND 선언이 이루어진 표준특허에 관한 사안이 아니라 사실적 표준에 관한 사안이라는 하지만, 표준특허권자가 시장에서 경쟁자를 부당하게 배제하려는 목적에서 침해금지청구권을 행사하는 것은 경쟁법적인 측면에서 시장지배적 지위의 남용에 해당하여 허용될 수 없다는 법리를 연방대법원이 확인하고 그 요건을 제시하였다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.

2. 독일 General Instrument v. Microsoft 사건⁴³

2012 년 독일 만하임 지방법원은 General Instrument v. Microsoft 사건에 대한 판결에서 Orange Book Standard 사건에 대한 판결에서와 동일한 법리가 사실적 표준 이외의 공적 표준에 대하여도 마찬가지로 적용될 수 있음을 확인하였으며, 다만 이 사건에서는 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 경쟁법 위반에 해당하지는 않는다고 하였다.

이 판결에서는 FRAND 선언 자체가 침해금지청구권의 포기를 의미하는 것은 아니므로 표준특허 소유자의 권리가 손해배상청구권에 제한되는 것은 아니라고 보았으며, FRAND 선언은 제 3 자들과의 관계에서 구속력 있는 청약이 아니라 단지 제 3 자들로 하여금 각자의 조건에 따라 청약하도록 요청하는 의미만 있다고 보았다. 즉, 이 판결에서도 구체적인 청약을 할 의무가 침해자에게 있다고 보았다.

3. 네덜란드 Philips v. Sk kassetten 사건⁴⁴

Philips v. SK Kassetten 사건에서 네덜란드 헤이그 지방법원은 표준특허권의 경우에도 침해가 인정되면 원칙적으로

⁴³ General Instrument v. Microsoft, Regional Court of Mannheim (May 2, 2012), Case 2 O 240/11

⁴⁴ Philips v. SK Kassetten, District Court of The Hague (March 17, 2010), Case

침해금지청구권이 인정되어야 한다고 하였다. 이 사건에서 법원은 표준특허인 경우라도 침해자가 소유자에게 먼저 라이선스 청약하고 적절한 사용료를 지급하거나 사전 공탁하는 경우에만 특허침해에 따른 판매금지를 피할 수 있다고 하였다. 즉 피고가 침해책임을 회피하기 위해서는 표준특허권자에게 라이선스를 허여받기 위한 협상을 요청하는 등 행동이 있었어야 하고 이런 상황에서 Philips 가 라이선스 청약을 거절했다면, SK 는 Philips 가 FRAND 조건으로 표준특허를 라이선스 하도록 법원에 요청할 수 있다고 하였다.

4. 네덜란드 Samsung v. Apple 사건⁴⁵

삼성·애플 소송은 2011 년 4 월 15 일, 애플이 미국 캘리포니아 연방북부지법(산호세 법원)에 애플사의 스마트폰 기능특허와 스마트폰 및 태블릿의 디자인, 상표, 트레이드드레스 등에 기한 소송을 제기하면서 시작되었다. 양사는 2010 년부터 이미 몇차례 라이선스 협상을 진행해 왔으나, 애플이 2011 년 6 월 네덜란드에서 추가로 가처분 소송을 제기한데 대하여 삼성이 자사의 표준특허를 기반으로 반소를 제기한 것이 본 소송이다.

헤이그 법원은 삼성의 침해금지청구를 권리남용과 신의칙 위반으로 거절하면서 삼성의 FRAND 선언이 라이선스 합의를

316533/HAZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08-2524.

⁴⁵ Philips v. SK-Kassetten (District Court of The Hague, March 17, 2010, doc. no.316533/HA ZA 08-2522).

도출한다는 약속이라고 판시하였다. 애플은 삼성의 약속을 받아들임으로써 삼성으로부터 FRAND 라이선스를 받기 위한 변경할수 없는 청약을 받은 것이고 다만, 애플이 그 당시에 FRAND 조건에 기반한 라이선스를 갖고 있는 것은 아니라고 결론지었다. 애플에 FRAND 조건에 기반한 라이선스를 부여해야 하고 성실하게 교섭해야 하는게 삼성의 의무라는 관점에서, 법원은 FRAND 라이선스의 교섭 중에 특허침해금지를 청구하는 것은 사전 성실교섭의무 위반에 의한 권리남용으로 간주된다고 하였다. 침해금지청구는 FRAND 조건 하에서 라이선스 조건을 협상중인 애플에게 상당한 압력을 가하게 될 것이라고 덧붙였다. 침해금지청구는 애플이 삼성의 FRAND 선언에 근거하여 할 수 있는 수준을 초과하는 로열티에 동의할 수 밖에 없도록 강제할 수도 있다고 하면서도, 명시적으로 삼성의 특허 침해금지청구 신청이 경쟁법의 의미안에서 시장지배적인 지위의 남용으로 간주될 수 있을지에 대해서는 명확하게 언급하지는 않았다.

5. 검토

표준특허권자의 침해금지청구가 경쟁법의 의미안에서 시장지배적인 지위의 남용에 해당하는지에 관한 유럽의 판단은 FRAND 항변에 대한 Orange Book Standard 사례로 대표되어 왔다고 할 수 있다. 경쟁법에 근거한 침해금지청구 제한의 요건으로, (i) 표준특허의 소유자가 시장지배적 지위에 있을 것, (ii) 침해자가 소유자에게 침해자를 저지하거나 차별하지 않고는 거절할 수 없는 조건을 제시하면서 무조건적 라이선스 청약을 했을 것, (iii)

침해자가 그 라이선스 청약에 따라 의무이행하고 있을 것 등을 요구하고, 이 세가지 요건에 대한 입증책임이 침해자에게 있다고 한것이 그것이다. 특히, 표준특허의 소유자가 아니라 침해가, 해당 기술분야의 상업적 관행상 인정되는 구체적인 조건으로 라이선스 신청을 해야 하고, 특허침해 판단을 다투는 등의 조건을 부칠 수 없는 무조건적 청약이어야 한다는 점은 주목할 만하다. 이 점은 곧 로열티를 지불하지 않고 표준특허권의 침해와 유무효를 다투는 행위는 성실한 협상 태도로 인정되지 않는다는 것을 의미한다.

특히, 2011 년 이후 독일 하급심에서의 FRAND 항변은 Orange Book Standard 의 판단기준을 재확인하며 전개되었고, FRAND 선언이 라이선스 합의 성립이 아니라 라이선스 계약을 장래적으로 구속하기 위한 특허권자의 “의향의 공표(declaration of intent)”⁴⁶로 파악하여 FRAND 선언이 특허권자의 협상 의무를 부여하는 것이지 라이선스를 부여하는 것이 아님을 확인하였다. 네덜란드에서도 역시 FRAND 선언이 라이선스를 부여하는 것은 아니라고 판단하고 있다. 다만, FRAND 선언한 표준특허에 근거하는 금지청구에 대해서는 협상이 진행중인 단계에서 상대방을 압박하는 방법으로는 인정되지 않는다고 하여 침해금지청구권의 행사가 협상 당사자에게 우월하게 작용할 수도 있는 폐해를 지적하면서 일정한 경우 시장지배적인 지위의 남용으로 간주될 수 있다고 보아 경쟁법 상의 규제 가능성을 열어두었다.

⁴⁶ 즉, 이는 FRAND 조건에 기반한 라이선스에 대한 청약의 유인으로 볼 수 있다.

한편, 2012 년 유럽 위원회는 삼성성자 사건⁴⁷ 및 모토로라 사건⁴⁸ 에서 스마트폰 특허전쟁이 소비자에게 비용을 전가해서는 안되며, 이는 모든 산업관계자들이 경쟁법의 룰을 따라야 하는 이유이며, 표준특허에 대한 금지청구권 행사가 반경쟁적일 수 있는 환경에서 법적 기준을 제공하는 것이므로, 유럽에서의 표준화의 올바른 기능을 확인하는데 기여하게 될 것이라고 하였다. 즉, 특허권자가 그들의 지적재산의 사용에 대해 공정하게 대가를 지불받아야 하는 반면, 그 특허를 실시하는 자들 또한 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 표준화된 기술을 이용할 수 있어야 한다고 강조하였다.⁴⁹

유럽위원회는 표준특허권자가 침해금지 구제를 청구하기 전에 라이선스가 될 침해자에게 협상의 기회를 부여하고 적절한 조건을 제안하여야 한다고 하여 상대적으로 표준특허권자의 의무를 강조하고, 침해자에게 라이선스 의사가 있다는 것의 의미가 대상 표준특허의 침해 여부(즉, 실질적으로 표준특허인지 여부) 및 유효 여부를 다룰 수 없다는 것이라면, 그것이야말로 반경쟁적이라고 보고 있는 점에서 상기 Orange Book Standard 해석과는 차이가 있다.

⁴⁷ European Commission IP/12/89

⁴⁸ European Commission IP/12/345

⁴⁹ Sean-Paul Brankin, HUAWEI: INJUNCTIONS AND STANDARD ESSENTIAL PATENTS--IS EXCLUSION A FOREGONE CONCLUSION, 3-4면

제 3 절 표준특허에 기반한 권리행사에 대한 유럽 사법재판소의 판결 (Huawei v. ZTE 사건)

Huawei v. ZTE 표준특허 분쟁과 관련하여 독일 뒤셀도르프 지방법원은 유럽 법 절차에 따라 2013 년 7 월 유럽 사법재판소(ECJ)에 표준특허권자의 침해금지청구권 등의 권리행사가 경쟁법에 따른 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부 등에 대하여 유럽 사법재판소(ECJ)에 몇가지 질의사항에 대한 법리해석을 요청하였다. 이에 대한 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 권리행사와 경쟁법 위반 문제에 관한 유럽 차원의 통일적 해석 기준이 될 수 있는바 큰 의의가 있다.

1. 사실관계 및 소송경과

화웨이(Huawei) 사는 중국 통신 회사로서, ETSI(European Telecommunications Standard Institute)에 의하여 개발된 LTE(Long Term Evolution) 통신 표준에 관한 유럽 특허(EP 2090050B1)를 가지고 있다. LTE 통신 표준은 모바일 휴대폰 통신에 관한 4 세대(4G) 통신 규격이다. 상기 특허는 표준 특허이기 때문에, 표준에 따르는 제품은 화웨이 사의 특허를 사용할 수 밖에 없다. 화웨이는 ETSI 의 멤버이고, ETSI 에 해당 특허를 통지하였다. 화웨이는 또한 제 3 자에게 FRAND 조건에 따라 라이선스를 허여하기로 ETSI 에 선언(commitment)하였다.

ZTE 에 의하여 독일에 판매된 제품들 중 LTE 소프트웨어를 구비한 기지국들이 있었고, ZTE 는 그러므로 화웨이 특허의 사용을 회피할 수 없었다. 화웨이와 ZTE 의 FRAND 조건에 기반한 라이선싱 협상을 도출하기 위한 논의가 성공적이지 않았기에, 화웨이는 2011 년 4 월 독일 뒤셀도르프 지방법원에 특허침해 소송을 제기하였다. 소송에서 화웨이는 침해금지청구(injunction), 회계장부 제출(rendering of account), 제품 회수(recall of products) 및 손해배상(damages)를 청구하였다. ZTE 에 따르면, ZTE 는 라이선스 협상할 의향이 있기에, 상기와 같은 침해금지청구는 시장지배적 지위(dominant position)의 남용을 구성한다고 하였다.

지방법원은 주된 소송절차에서 핵심판결은 화웨이에 의하여 제기된 소송이 화웨이의 시장지배적 지위의 남용을 구성하는지에 달려 있다고 보았다. 그러므로 지방법원은 침해금지청구 소송을 기각하기 위하여 라이선스 수여의 의무적 특성에 의존할 수 있는지 관찰하였다. 특히 TFEU 102 조에 기반하여 만약, 그 소송으로 인하여, 화웨이가 시장지배적 지위의 남용으로 간주된다면 화웨이의 침해금지청구 소송은 위법한 것으로 취급되기 때문이다. 다만, 지방법원에 따르면, 시장지배적 지위의 존재 여부는 논의되지 않았다. 즉, 지방법원은 화웨이가 시장지배적 지위가 있다는 가정 하에 해당 시장지배적 지위가 "남용"되었는지 여부에 대하여 논의하였다.

지방법원은 표준특허의 소유자가 침해금지청구 소송을 제기한 결과로 TFEU 102 조를 위반하였는지 여부를 결정하기 위하여 다양한 접근방법이 취해질 수 있다고 언급하였다.

그런 연유로, 지방법원은 특허의 소유자가 해당 특허에 대한 라이선스 청구를 한 침해자를 상대로 침해금지를 추구하는 경우에 대한 TFEU 102 조 등을 기반으로 어떤 상황에서 해당 특허의 소유자가 시장지배적 지위를 남용하였는지 관찰하였다.

먼저, 피고(침해자)는 특허권자에게 라이선스 합의를 결론짓기 위한 무조건적 청약을 하여야 하고, 이 경우 오직 침해인 경우만을 한정하여서는 안되며⁵⁰, 이는 피고가 그러한 청약에 스스로 구속되는 것으로 간주하여야 하며 그리고 특허권자는 그러한 청약을 거절하는 경우 피고에게 (라이선스 합의를) 불공정하게 지연시키거나 비차별 원칙을 위반하는 것이 되어 수용할 의무가 있는 것으로 이해되어야 한다고 하였다.

둘째로, 특허권자가 그러한 청약을 수용하기 전에 피고가 해당 특허를 사용한 경우, 피고는 해당 특허의 사용에 대하여, 미래의 라이선싱 협상 하에 따른, 이를테면 사용에 따른 회계 및 그 결과로

⁵⁰ 즉, 피고가 해당 특허의 침해를 인정하지 않고, 침해가 인정되는 경우에 한하여 (조건으로) 라이선스 제안을 하는 경우를 말한다. 이 경우 지방법원은 무조건적 제안으로 인정하지 않았다.

인한 액수의 지불과 같은, 그것에 수반하는 의무들을 준수해야만 한다고 하였다.

지방법원은 ZTE 의 청약이 침해가 생기게 한 (특정) 제품에만 관한 것이고, ZTE 는 화웨이에 스스로 계산한 과거의 사용행위에 대한 충분한 양의 로열티를 지불하지 않은 것에 따르면, 합의를 결론짓기 위한 ZTE 의 청약이 '무조건적'인 것으로 간주되지 않는 사실에 비추어, ZTE 는 라이선스 수용의 강제성에 유효하게 의존할 수 없으며, 따라서 화웨이의 침해금지청구 소송은 인정되어야 한다고 하였다.

그러나, 지방법원은 모바일 통신방법 분야에서 삼성에 보내진 반대 성명(Statement of Objections)에 관한 그리고 삼성에 의하여 제기된 특허 침해 소송절차와 관련된 2012 년 12 월 21 일자 보도자료 No IP/12/1448 및 MEMO/12/1021 에서, 유럽 위원회(European Commission)는 표준특허 관련 소송에 관하여, 해당 표준특허의 소유자가 표준화단체에 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 통보하고, 침해자가 그러한 라이선스를 협상할 의사가 있는 경우, 침해금지청구 소송의 제기를 TFEU 102 조 하의 불법으로 간주하는 것으로 보인다고 언급하였다. 지방법원은 따라서, 양 당사자가 라이선싱 합의의 특정 조항의 내용, 또는 특허 지불되어야 하는 로열티 양에 동의할 수 없는지 여부는 상기 TFEU 102 조 하의 불법 여부 판단과 무관할 수 있다고 언급하였다.

본 사례에서, 만약 그러한 기준들이 지방법원에서 홀로 적용된다면, 주된 소송절차에서 양 당사자는 협상 의사가 있음이 공통된 기반으로 하고 있으므로, 이후 법원에서 하웨이의 침해금지청구 소송은 TFEU 102 조에서 의미하는 (시장지배적 지위의) 남용을 구성함을 이유로 기각되어야 할 것이다. 지방법원은 그와 같은 견해로, 침해자가 협상의 의사가 있고 해당 표준특허의 소유자가 제 3 자에게 라이선스를 수여하기로 준비되었다는 사실만으로는 시장지배적 지위의 남용을 구성하기에는 불충분하다고 하였다.

지방법원은 표준특허 소유자의 행위가 남용인지 여부를 평가하기 위하여, 양 당사자의 합법적인 이익들(legitimate interests) 모두와 관련되어 적절하고 공정한 균형이 지켜져야 하고, 그것은 꼭 인정되고 동등한 협상력을 가져야 한다는 견해를 취하였다.

그러므로, 지방법원은 표준특허의 소유자 및 침해자의 지위는 그들 각각에게 과도하게 높은 로열티(홀드업 상황) 또는 과도하게 낮은 로열티(역 홀드업 상황)를 가능하게 하면 안된다고 하였다. 그러한 이유로, 그러나 또한 라이선스의 수혜자들, 그리고 관련된 침해자들에 대한 대우의 균등에 기반하여, 표준특허의 소유자가 침해금지청구 소송을 제기할 수 있어야 한다고 하였다. 실제로, 법정 권리의 행사는, 그 자체로, 다른 기준이 충족되기를 요구하는 특성에 대하여 시장지배적 지위의 남용을 구성할 수 없다. 그러한 이유로, 침해자의 '협상의사(willingness to negotiate)' 개념은, 많은 해석이 생기게 하고 그리고 침해자에게 너무 넓은 행동의 자유를

제공하기에, 남용을 판단하기 위한 기준으로 채택되기에 충분하지 않다고 보았다. 어떤 상황에서도, 만약 그러한 개념이 유의미하다면, 라이선스에 대한 지원자가 선의로 행동하고 있음을 확실하게 하기 위한 특정 질적 및 시간적 요구사항들이 꼭 부여되어야 한다고 보았다. 따라서, 적절하게 만들어지고, 수용가능한 '무조건적' 라이선스 요청이 문제되는 해당 특허가 사용되기 전에 제공되어야 한다고 보았으며, 무조건적 상기 라이선스 요청은 라이선스 합의에서 일반적으로 찾을 수 있는 모든 조항들을 포함하여야 한다고 보았다. 특히, 시장에서 표준을 사용한 제품을 이미 출시한 사업자로부터의 라이선스 요청 관련하여, 그러한 사업자는 꼭 즉시 표준특허 사용에 따른 회계장부 제출 및 대응하는 로열티를 지불할 의무에 응하여야 한다고 보았다. 또한, 지방법원은 침해자가 처음에 문제가 되는 표준특허의 소유자에게 직접적으로 로열티를 지불하는 대신에 보증금을 제출할 수 있어야 한다고 보았다. 소유자에 대한 공정한 로열티 양의 결정이 달린 라이선스에 대한 지원자의 가능성 또한 예상되어야 한다고 보았다.

2. 지방법원의 유럽 사법재판소(ECJ)에 질의

독일 뒤셀도르프 지방법원은 EU 법 절차에 따라 2013 년 7 월 ECJ 에 화웨이-ZTE 간 표준특허 분쟁에 대하여 유럽

사법재판소(ECJ)에 몇가지 질의사항에 대하여 법리해석을 요청했다.⁵¹

이는 특허권자가 FRAND 조건에 따라 라이선스를 허용하기로 약속한 경우, 표준에 따르는 제품의 제조자에 대한 표준특허권자의 침해소송이 EU 경쟁법(competition law)의 목적을 고려할 때 어떠한 상황에서 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지에 대한 것이다.

구체적으로 독일 뒤셀도르프 법원의 질의사항은 다음과 같다.

(1) 표준화단체에 그가 FRAND 조건 하에 제 3 자에게 라이선스를 허용할 의사가 있음을 알린 표준특허의 소유자가, 비록 침해자가 그러한 라이선스에 대하여 협상할 의사가 있음을 선언한 경우에도 만약 특허침해자에게 침해금지청구를 제기한다면 그의 시장지배적 지위를 남용한 것인지?

또는

침해자가 라이선싱 합의를 마치기 위하여 표준특허의 소유자에게 수용할만한, 무조건적인 청약을 제시한 경우로서, 특허권자가

⁵¹ Case C-170/13, Huawei Technologies Co., Ltd. v. ZET Corp., ZTE Deutschland GmbH, Request for a preliminary ruling from the Landgericht Dusseldorf (Germany) lodged on 5 April 2013, available at <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5bd538a4458c841d19d0dadaa201b2fd4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc30Pe0?text=&docid=139489&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1047198>

불공정하게 침해자를 저지하거나 차별금지를 위반하지 않고는 특허권자가 거절할 수 없고, 침해자는 라이선스가 허여될 것이라는 예측 하에 이미 이용행위가 수행되어 그의 계약의무를 이행한(fulfill) 경우에만 시장지배적 지위의 남용이 추정되는지?

(2) 만약 침해자의 협상의사(willingness to negotiate)의 결과로 시장지배적 지위가 이미 추정된다면:

TFEU 102 조는 협상의사 관련하여 특별한 질적 및/또는 시간적 요구사항을 정하고(lay down) 있는지? 특히, 특허 침해자가 일반적으로 그가 협상에 임할 준비가 되었다와 같이 단지 (구두로) 언급한 경우에 협상의사가 추정될 수 있는지, 또는 예를 들어 그가 라이선싱 합의를 마치기 위하여 준비한 구체적인 조건을 제시하는 것과 같이 침해자가 꼭 협상에 진입했어야 하는지?

(3) 만약 라이선싱 합의를 마치기 위하여 수용가능하고, 무조건적인 청약을 제시하는 것이 시장지배적 지위의 남용을 위한 전제조건이라면:

TFEU 102 조는 그러한 청약 관련하여 특별한 질적 및/또는 시간적 요구사항을 정하고 있는지? 청약은 해당 기술분야에서 문제되는 라이선싱 합의에 일반적으로 포함되는 모든 조항을 꼭

포함하여야 하는지? 특히, 표준특허가 실질적으로 사용되는 및/또는 유효하게 보여지는 것을 조건으로 하는 청약을 할 수 있는지?⁵²

(4) 만약 허여되어야 하는 라이선스로부터 발생한 침해자의 의무 이행(fulfilment of obligation)이 시장지배적 지위 남용의 전제조건이라면.⁵³

TFEU 102 조는 그러한 이행 행위 관련하여 특별한 요구사항을 정하고 있는지? 침해자가 과거 사용 행위에 대한 회계장부를 제출 및/또는 로열티를 지불할 것이 특별히 요구되는지? 만약 필요한 경우 보증금을 공탁함으로써 로열티 지불 의무가 해소될 수 있는지?

(5) 표준특허 소유자에 의한 시장지배적 지위의 남용이 추정하기 위한 상기 조건들이, 특히 침해로부터 발생한 다른 청구사항들(회계장부 제출, 물건 회수, 손해배상청구에 대한)을 이유로 한 경우에도 또한 적용되는지?⁵⁴

시장지배적 지위의 "남용" 여부에 대한 이러한 지방법원의 질의사항을 정리하면 다음과 같다.

⁵² 즉 이는 표준특허의 침해여부 및 표준특허의 유효성 여부를 인정하지 않고, 다툼의 여지를 남겨둔 경우에도 수용가능하고 무조건적인 제안으로 볼 수 있는지에 대한 것이다.

⁵³ 즉, (1)번 질의의 2번째 항목에 해당하는 경우

⁵⁴ 즉, 이는 침해금지뿐만 아니라, 회계장부 제출, 물건 회수 및 손해배상청구에 대해서도 상술한 조건 하에서 시장지배적 지위의 남용이 적용될 수 있는가 여부에 대한 것이다.

구분	시장지배적 지위의 "남용" 추정 여부		
질의사항 (1)	(a)침해자가 협상 의사 있음을 선언 (또는)	(b)침해자가 수용가능한/ 무조건적인 청약 제시 및	(b-1)침해자가 (b)에 대하여 계약의무 이행
질의사항 (2) (a)에 대한 질적/시간적 요구사항 유무	협상 임할 준비가 되었음 언급 (또는) 구체적인 조건 제시 및 협상 진입	-	-
질의사항 (3) (b)에 대한 질적/시간적 요구사항 유무	-	일반적으로 문제되는 모든 조항 포함 표준특허의 침해여부/ 유효성을 전제조건으로 할 수 있는지	-
질의사항 (4) (b-1) 이행행위 관련 특별한 요구사항 유무	-	-	회계장부 제출 및/또는 로열티 지불 보증금 공탁을 통한 로열티 지불의무 해소
질의사항 (5) 다른 청구사항 적용 여부	시장지배적 지위의 "남용" 추정을 위한 상술한 질의사항 (1) 내지 (4)의 조건들이 침해금지 이외의 청구사항들(회계장부 제출, 침해물품 회수, 손해배상청구)에 대한 경우에도 적용될 수 있는지		

즉, 지방법원의 질의사항은 TFEU 102 조 관련하여 침해자가 FRAND 라이선싱 을 위하여 어느 정도까지 청약을 하여야 라이선스 의사(willingness)가 있다고 인정되는지, 그리고

표준특허권의 침해여부나 유효성에 대하여 인정하지 않고 다툼의 여지를 둔 경우에도 침해자에게 라이선스 의사가 있다고 인정할 수 있는지가 주요 쟁점이라고 볼 수 있다.

3. 지방법원의 질의에 대한 법무관의 의견

이에 대하여 2014 년 11 월 법무관(Advocate General) Melchior Wathelet 이 의견을 제시하였다.⁵⁵⁵⁶ 먼저 법무관 Melchior Wathelet 은 뒤셀도르프 지방법원은 상기 법무관은 지방법원은 관련 시장(relevant market)의 결정이나 시장지배적 지위를 찾기 위한 검토 없이, 화웨이가 시장지배적 지위에 있다는 가정으로부터 시작하고 있음을 지적하였다.

상기 법무관은 표준특허(SEP)를 소유한 회사가 필연적으로 시장지배적 지위를 가지고 있다고 볼 수 없고, 이는 실제로 시장지배적 지위에 있는지 지방법원이 상황에 따라(case-by-case) 결정해야 한다고 지적하였다.

⁵⁵ Case C-170/13, Huawei Technologies Co., Ltd. v. ZET Corp., ZTE Deutschland GmbH, Opinion, 2014.11.20, available at <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5bd538a4458c841d19d0dadaa201b2fd4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc30Pe0?text=&docid=159827&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1047198>

⁵⁶ 유럽 사법재판소는 로마 조약에 의하여 27명의 판사와 8명의 법무관으로 구성 되어 있다. 법무관은 재판소의 계속 사건에 대해 공평하고 독립한 입장으로 의견을 말하는 자리로, 재판소를 보좌하고 있다. 다만, 법무관의 의견은 직접적으로 판사를 구속하지는 않는다.

그리고, 상기 법무관은 표준화 및 FRAND 조건 하에서 라이선스를 주기로 선언한 전후사정 하에서 시장지배적 지위의 남용을 찾는 것은 표준특허권자 뿐 아니라 침해자의 행위가 조사된 후에 이루어질 수 있음이 명백하다고 하였다.

구체적으로 법무관 Melchior Wathelet 은 시장지배적 지위의 남용을 판단하기 위하여 다음과 같은 의견을 제시하였다.

(1) 법무관은 표준화단체에 FRAND 조건 하에 제 3 자에게 라이선스를 허여하기로 선언한 표준특허의 소유자가, 유럽 의회 이사회(European Parliament and of the Council)의 유럽 IP 권리행사 지침(IP enforcement directive) 2004/48/EC 10 조 및 11 조⁵⁷에 따라, 침해자에게 (로열티의) 수정 산정(corrective measures)을 요청하거나 또는 침해금지를 청구한 사실은 그것이 표준특허의 침해자에 의하여 제공되는 제품 및 서비스에 관한 표준에 의하여 커버되는 시장에서의 배제를 유발할 수 있으며, 비록 그 침해자가 그러한 라이선싱 합의가 객관적으로 준비되고, 의사가 있으며 그리고 합의를 마칠 수 있음에도 불구하고 표준특허의 소유자가 그의 (FRAND) 선언을 준수하지 않은 경우에, TFEU 102 조의 시장지배적 지위의 남용을 구성한다고 보았다.

(2) (FRAND) 선언을 준수한다 함은, (로열티의) 수정 산정 또는 침해금지 청구를 구하기 전에, 표준특허권자가, 만약 시장지배적

⁵⁷ IP enforcement directive 2004/48/EC, 2004.04.29

지위의 남용으로 여겨지지 않으려면, 꼭 — 침해자가 충분히 침해를 인지하고 있음이 규명되지 않은 한 — 그러한 (침해) 사실을 서면으로, 이유를 제시하면서, 그리고 관련된 표준특허와 침해자에 의하여 침해된 방법을 명시하면서 침해자에게 경고(alert)하여야 한다. 표준특허권자는 반드시, 어떤 상황에서도, 침해자에게 문제되는 부문에서 라이선스에 일반적으로 포함되는 모든 조건을 포함하는 FRAND 조건 하에서의 라이선스의 서면제의(written offer)를 제시하여야 하며, 특히 로열티의 정확한 양 및 그 양이 계산된 방법을 제시하여야 한다.

(3) 침해자는 반드시 (표준특허권자의) 청약에 성실하고 진지한 방법으로 응답하여야 한다. 만약 표준특허권자의 청약을 수락하지 않는 경우, 그가 동의하지 않는 조항들에 대하여 서면으로, 합리적인 반대청약(counter offer)을 지체없이 제시하여야 한다. 만약 침해자의 행위가 순전히 전술적 및/또는 지연적 및/또는 진지하지 않은 경우, 수정 산정을 위한 요청 또는 침해금지를 위한 청구를 함은 시장지배적 지위의 남용을 구성하지 않는다.

(4) 만약 협상이 시작되지 않거나 성공적이지 못한 경우, 만약 FRAND 조건이 법원 또는 중재 재판소에 의하여 고정되지 않았다면, 침해자의 행위는 지연적 또는 진지하지 않은 것으로 간주되지 않는다. 그러한 상황에서, 표준특허권자가 침해자에게 로열티의 지불에 대한 은행보증(bank guarantee)을 제공하거나 과거 및 미래의 특허 사용에 대하여 법원 또는 중재 재판소에서 잠정금액(provisional sum)을 공탁하도록 요청하는 것은 합법적이다.

(5) 만약 그러한 (FRAND) 라이선스에 대한 합의를 마친 후에도 법원 또는 중재재판소에서 해당 특허의 유효성에 대하여 다툴 수 있는 권리가 유보된 경우, 그것은 문제되는 특허의 시사 및 표준특허의 필수 특성에 관한 것으로, 침해자의 행위는 FRAND 라이선스를 위한 협상 도중에 지연적이거나 진지하지 않은 것으로 간주될 수 없다.

(6) 표준특허권자가 회계장부 제출을 확보하기 위하여 법적 행동을 취한 사실은 시장지배적 지위의 남용을 구성하지 않는다. 그러한 조치가 합리적이고 비례적인지 확실히 하는 것은 국내(national) 법원에서 문제되고 있다.

(7) 표준특허권자가 그의 특허의 과거의 침해행위에 대한 보상을 획득하기 위한 유일한 목적(sole purpose)으로 과거의 사용행위에 대한 손해배상을 청구한 사실은 시장지배적 지위의 남용을 구성하지 않는다.

4. 유럽 사법재판소(ECJ)의 판결⁵⁸

본 사안과 관련하여 사법재판소는 선행 요점으로 선행 판결(preliminary ruling)에 대한 현재 요청은 ETSI 에 의하여

⁵⁸ Case C-170/13, Huawei Technologies Co., Ltd. v. ZET Corp., ZTE Deutschland GmbH, JUDGMENT OF THE COURT, 2015.07.16, available at

설립되고 4700 개가 넘는 표준특허들로 구성된 LTE(Long Term Evolution) 표준에 필수적인 다수의 특허를 보유하고 있으며, FRAND 조건 하에서 제 3 자에게 라이선스를 수여하기로 약속한 무선통신 분야의 두 사업자 간 특허침해에 관한 법적 조치의 맥락에서 발생하였다고 보았다.

그러한 분쟁의 맥락에서, 지방법원은 표준특허의 소유자⁵⁹에 의하여 제기된 해당 표준특허의 침해자⁶⁰에 대한 침해금지청구, 회계장부 제출, 침해물품 회수 및 손해배상청구를 구하는 침해에 대한 소송이 TFEU 102 조의 의미 내에서의 '시장지배적 지위의 남용'으로 특징지어질 수 있는지, 따라서 상기 소송은 기각되어야만 하는지 여부에 대하여 상기 질의사항들을 제기되었다고 보았다.

사법재판소는 상기와 같은 지방법원의 질의사항에 답변을 제시하고, 라이선스 합의가 도출되지 않아 표준특허의 소유자에 의하여 제기된 침해 소송의 합법성을 판단하기 위하여, 자유 경쟁을 유지⁶¹하는 것과 헌장(Charter) 17 조 2 항 및 47 조에 의하여

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd467ce062a24f4e4aa750a9e3e19bb111.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbxn0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1132022>

⁵⁹ 본 사안에서는 Huawei Technologies

⁶⁰ 본 사안에서는 ZTE, ZTE는 FRAND 조건 하에서 라이선스 합의를 도출하기를 화웨이에 요청하였었다.

⁶¹ TFEU 102조에서 시장지배적 지위의 남용을 금지하는 것과 관련된다.

보장되는 소유자의 지식재산의 보호를 위한 요구사항 및 효율적인 사법적 보호에 대한 권리 간의 균형을 유지하여야 한다고 하였다.

사법재판소는 지방법원이 언급한 바와 같이, 시장지배적 지위의 존재 여부는 지방법원의 주요 소송절차에서 양 당사자에 의하여 쟁점으로 다투어지지 않았고, 지방법원의 질의사항은 오직 남용의 존재 여부에 대한 것이므로, 사법재판소의 분석은 남용 여부에 대한 기준에 한정되어야 한다고 하였다.

사법재판소는 지방법원의 질의사항 1 에서 4, 그리고 5 는 같이 조사되어야 하며, 지방법원의 문의사항은 FRAND 조건 하에서 제 3 자에게 라이선스를 수여하기로 표준화단체에 약속한 표준특허의 소유자가, 필수적으로 어떤 상황에서 침해에 대한 침해금지청구 또는 침해물품 회수를 추구하는 것이 TFEU 102 조에 반하는 남용을 구성하는 것으로 간주되는지 여부에 대한 것으로 볼 수 있다고 보았다.

먼저, 사법재판소는 TFEU 102 조 의미 내의 시장지배적 지위의 남용 개념은 고려되는 확약(undertaking)의 존재로 인하여 경쟁 정도가 이미 상당히 약화된 시장에서 시장지배적 확약의 활동에 관련된 객관적 개념으로, 상업적 사업자들의 거래에 기반한 제품들 및 서비스들에서의 보통의 경쟁을 지배하는 것과 다른 방법에

의지하여, 여전히 시장에 존재하는 경쟁 정도의 유지 또는 경쟁 증가를 저해하는 효과를 가지는 것을 의미한다⁶²고 하였다.

이러한 이유로, 사법재판소는 지식재산권과 연관된 배타권(exclusive right)의 행사는 지식재산권의 소유자의 권리의 일부를 형성하고, 그러한 권리의 행사로 인한 결과는, 비록 그계 시장지배적 지위를 유지시키는 것을 보증하더라도, 그 자체로 시장지배적 지위의 남용을 구성하지 않는 것이 정착된 판례법⁶³이라고 하였다.

그러나, 사법재판소는 소유자에 의한 지식재산권과 연관된 배타권의 행사는, 예외적인 상황에서, TFEU 102 조의 목적에 대한 남용 행위를 포함할 수 있는 것 또한 정착된 판례법⁶⁴이라고 하였다.

⁶² judgments in Hoffmann-La Roche v Commission, 85/76, EU:C:1979:36, paragraph 91; AKZO v Commission, C-62/86, EU:C:1991:286, paragraph 69; and Tomra Systems and Others v Commission, C-549/10 P, EU:C:2012:221, paragraph 17

⁶³ judgments in Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, paragraph 8; RTE and ITP v Commission, C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98, paragraph 49; and IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, paragraph 34

⁶⁴ judgments in Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, paragraph 9; RTE and ITP v Commission, C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98, paragraph 50; and IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, paragraph 35

그럼에도 불구하고, 사법재판소는 본 사건의 주요 소송절차의 사안에서 특정 상황은 위에서 언급한 판례법에서의 사안과 구별된다고 지적하였다.

첫째로, 지방법원에서 관찰한 바와 같이, 표준화단체에 의하여 설립된 표준에 필수 특허라는 사실은, 그것이 연관된 표준을 따르는 제품의 제조를 예상하는 모든 경쟁자들에게 그 특허의 사용을 피할 수 없게 만든다고 특징지을 수 있다고 하였다.

그러한 특징은 표준특허를 표준에 필수적이지 않고 제 3 자가 고려되는 특허에 의지하지 않고, 그리고 문제되는 제품의 필수적 기능을 타협하지 않고, 경쟁 제품을 제조하도록 일반적으로 허락하는 다른 특허와 구분짓는다고 보았다.

둘째로, 주요 소송절차에서 사안은 해당 특허가 표준화단체에 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 한 소유자의 변경할 수 없는 약속에 대한 대가로서 표준특허 상태를 획득하였다는 사실에 의하여 구분될 수 있다고 하였다.

비록 표준특허의 소유자가 침해금지청구 또는 침해제품 회수 소송을 제기할 수 있는 권리를 가지고 있더라도, 해당 특허가 표준특허 지위를 획득하였다는 사실은 그 소유자가 경쟁자에 의하여 생산된 제품이 시장에 출시되고 남아있는 것을 막을 수 있고, 해당 제품의 생산자를 유보할 수 있음을 의미한다.⁶⁵

⁶⁵ 즉, 표준특허에 기한 침해금지청구 및 침해제품회수 소송은 해당 특허권의 사용을 막을 뿐 아니라 관련 시장에서의 배제를 의미할 수 있다.

그러한 상황에서, 그리고 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 한 약속이 제 3 자에게 표준특허의 소유자가 사실상 그러한 조건 하에 라이선스를 수여할 것이라는 적법한 기대를 생성하는 사실을 고려할 때, 사법재판소는 표준특허의 소유자에 의한 그러한 조건 하에서의 라이선스 수여의 거절은, 원칙적으로, TFEU 102 조 의미 내의 남용을 구성할 수 있다고 보았다.

사법재판소는 적법한 기대가 생성되었음을 고려할 때, 그러한 거절의 남용적인 성질은, 원칙적으로, 침해금지청구 또는 침해제품 회수 소송에 대한 방어로 제기될 수 있다고 보았다. 그러나 사법재판소는 TFEU 102 조 하에서, 해당 특허의 소유자는 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여할 의무만이 있다고 보았다. 그리고 주요 소송절차의 사안에서, 당사자들은 그 사안의 상황에서 FRAND 조건에 의하여 (구체적으로) 무엇이 요구되는지에 대하여 합의가 없음을 지적하였다.

그러한 상황에서, 침해금지청구 또는 침해제품 회수 소송이 남용적인 것으로 간주되는 것을 막기 위하여, 사법재판소는 표준특허의 소유자는 고려되는 이익들 간의 공정한 균형을 보장하기 위한 조건들을 준수하여야 한다고 하였다.

이런 연유로, 적절한 금액(due amount)은 사안에서 특정한 법적 사실적 상황들을 필요로 한다⁶⁶고 보았다.

⁶⁶ judgment in Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, paragraph 26 and the

사법재판소는 그러므로, 지침 2004/48⁶⁷ — 헌장 17 조 2 항에 부합하는 — 에 의하여 보장되는 지식재산권 집행의 필요성은 내부 시장(internal market)에서 지식재산권에 대한 높은 정도의 보호를 보장하는 것을 목표로 한 법적 구제 방법들을 제공하고, 그리고, 재판소(tribunal)를 이용할 권리를 포함하는 다양한 요소들을 포괄하는 헌장 47 조가 보장하는 효율적인 사법적 보호의 권리의 범위가 반드시 고려되어야 한다⁶⁸고 지적하였다.

사법재판소는 이러한 지식재산권에 대한 높은 정도의 보호의 필요성은, 원칙적으로, (지식재산권의) 소유자가 그의 배타권의 효율적 행사를 보장하기 위하여 법적 소송절차에 의지할 권리를 빼앗겨서는 안된다는 것을 의미하며, 그리고 그것은, 원칙적으로, 그러한 (특허) 권리의 사용자는 만약 그가 소유자가 아니라면, 사용 전에 라이선스를 얻을 것이 요구됨을 의미한다고 지적하였다.

그러므로, 사법재판소는 비록 표준특허의 소유자에 의하여 표준화단체에 한 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 한 변경할 수 없는 약속이 헌장 17 조 2 항 및 47 조에 의하여 그 소유자에게 보장되는 권리의 실질을 무효화할 수 없더라도,

case-law cited

⁶⁷ 유럽 의회 이사회(European Parliament and of the Council)에서 발행된 유럽 IP 권리행사 지침(IP enforcement directive) 2004/48/EC을 의미한다.

⁶⁸ judgment in *Otis and Others*, C-199/11, EU:C:2012:684, paragraph 48

그럼에도 불구하고, 그것⁶⁹은 그 소유자에 대하여 침해자에게 침해금지청구 또는 침해물품 회수 소송을 제기할 때 특정 요구조건에 응할 의무에 대한 부담을 정당화시킨다고 지적하였다.

따라서, 해당 표준특허가 침해의 대상이 되었다고 여기는 표준특허의 소유자는 비록 침해자가 이미 해당 표준특허를 사용해오고 있더라도 침해자에게 통지 또는 사전 협의 없이는, TFEU 102 조를 위반하지 않고, 침해자에게 침해금지청구 또는 침해물품 회수 소송을 제기할 수 없다고 보았다.

그러한 소송절차 전에, 이와 같이 문제의 특허의 소유자는, 먼저 침해자에게 해당 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고해야 한다고 지적하였다.

표준을 구성하는 많은 수의 표준특허들을 고려할 때, 그러한 표준특허들 중 하나에 대한 침해자가 그가 하나의 표준특허의 사상을 사용하고 있고, 그 표준특허가 유효하고 표준에 필수적임을 필요적으로 인지할 수 있는지 불확실하기 때문이다.

둘째로, 침해자가 FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사를 표현한 후에, 침해자에게 표준화단체에 한 확약에 부합하는 FRAND 조건 하에서의 라이선스를 위한 구체적인, 서면 청약을 하는 것은 표준특허의 소유자는 몫이며, 특히 이 경우 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법이 명시되어야 한다고 하였다.

⁶⁹ FRAND 선언을 의미한다.

표준특허의 소유자는 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 표준화 단체에 약속하였었기에, 그러한 청약을 할 것이 예상될 수 있다. 게다가 공공의 기준의 라이선스 합의가 없고, 그리고 다른 경쟁자들과 이미 마친 라이선스 합의가 공표되지 않은 경우에, 해당 표준특허의 소유자는 그 청약이 비차별 조건에 따르는지 여부를 판단하는데 침해자보다 더 나은 곳에 있다고 보았다.

사법재판소는 대조적으로, 그러한 청약에 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답하는 것은 침해자의 몫이며, 선의는 객관적 요인들을 기반으로 규명되어야 하며, 특히, 지연 전술이 없음을 암시(imply)하여야 한다고 보았다.

표준특허 소유자의 청약이 침해금지청구 또는 침해물품 회수 소송의 남용적 성질에 의존하면, 침해자는 소유자의 청약을 받아들이지 않을 수 있으며, 다만, 이 경우 신속하게 그리고 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약이 문제되는 표준특허의 소유자에게 제출되는 경우에 한할 것을 요구하였다.

게다가, 침해자가 라이선스 합의를 마치기 전에 해당 표준특허의 사상을 이용하고 있는 경우, 그의 반대청약이 거절된 시점으로부터 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 보증금을 제공하는 것, 예를 들어 은행 지급 보증을 제공하거나 또는 필요한 양을 공탁하는 것과 같은 것은 침해자의 몫이라고 하였다. 그리고 그 보증금의 계산은 해당 표준특허의 과거 침해행위의 횟수를

포함해야 하며, 침해자는 그러한 사용 행위에 관한 회계장부를 제출할 수 있어야만 한다고 하였다.

게다가, 침해자에 의한 반대청약 후에도 FRAND 조건의 세부 사항들에 합의가 도출되지 않은 경우, 양 당사자들은 지연없는 결정으로, 공통 합의(common agreement)로 독립된 제 3 자에 의하여 로열티 양이 결정되도록 요청할 수 있다고 하였다.

마지막으로, 사법재판소는 첫째, 주된 소송절차에서 사안이 된 표준을 개발하였던 표준화단체는 특허들이 유효한지 여부 또는 그들이 표준화절차 동안 포함시킨 표준에 필수적인지 여부를 평가하지 않는 사실을 고려하고, 그리고 둘째, 헌장 47 조에 의하여 보장되는 효율적인 사법적 보호의 권리에 관련하여, 침해자가, 라이선스 수여와 관련된 협상과 병렬적으로, 그러한 특허들의 유효성 및/또는 그러한 특허들의 표준에 대한 필수 성질에 대하여 이의를 제기한다고 하여 침해자가 비판받아서 안된다고 하였다.

따라서, 사법재판소는 주요 소송절차에서의 분쟁을 해결하기 위한 목적으로, 현재 상황들 하에서, 상술한 기준들이 관련된 범위 내에서 현재 사례에서 만족하는지 결정하는 것은 지방법원이 할 일이라고 하였다.

한편, 사법재판소는 지방법원의 시장지배적 지위의 남용 여부에 대한 판단기준들이 침해금지 이외의 청구사항들(회계장부 제출, 침해물품 회수, 손해배상청구)에 대한 경우에도 적용될 수 있는지

여부에 대한 질의사항 5 에 대하여는 침해물품 회수와 나머지 경우를 구분하여 판단하였다.

먼저, 사법재판소는 질의사항 1 내지 4, 및 5 에 대한 답변으로 제시된 모든 상술한 고려사항들은 침해물품 회수를 얻는 관점에서 제기된 법적 소송절차에 대한 질문 정도까지는 따를 수 있다고 보았으며, 이 경우 TFEU 102 조는 FRAND 조건 하에서 제 3 자에게 라이선스를 수여하기로 표준화 단체에 변경할 수 없는 약속을 한 표준특허의 소유자가 다음과 같은 경우에는 특허가 사용된 제품의 회수를 제조자에게 구하는 또는 특허의 침해금지청구를 구하는 침해소송을 제기하더라도 TFEU 102 조의 의미 내의 시장지배적 지위를 남용하지 않는다는 의미로 해석되어야 한다고 하였다.

- 그러한 소송을 제기하기 전에, 먼저, 소유자가 침해자에게 해당 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고할 것, 그리고 두번째로, 침해자가 FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사를 표현한 후에, 그러한 조건 하에서의 라이선스를 위한, 특히 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약을 할 것
- 침해자가 문제되는 특허를 계속하여 사용하는 경우, 침해자가 그러한 제한에 해당 분야에서 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로 성실하게 응답하지 않을 것, 선의는 객관적인 요인들을 기반으로 규명되어야 하며, 특히, 지연 전술이 없음을 암시(imply)할 것.

그리고, 사법재판소는 질의사항 5 의 회계장부 제출 또는 손해배상 지급을 얻는 관점에서는 제기된 법적 소송절차에 대한 질문 관련하여는 다음과 같은 기준을 제시하였다.

질의사항 5 에서 회계장부 제출 또는 손해배상 지급을 얻는 관점에서는 제기된 법적 소송절차에 대한 질문 정도까지, 본질적으로, TFEU 102 조가 꼭 시장지배적 지위 및 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 표준화단체에 한 표준특허의 보유 하에서의 약속(undertaking)이 그의 표준특허의 침해자에 대한 침해 소송을 제기하고 그리고 회계장부 제출 및 해당 특허의 과거 사용행위에 관련된 회계장부 제출 또는 그러한 사용행위에 관련된 손해배상의 지급을 구하는 것을 금지하는 것으로 해석되어야 하는지 여부에 대하여 지방법원이 문의하였다,

이 부분에 대하여, 사법재판소는 표준특허의 소유자에 의하여 침해금지청구 또는 침해물품 회수 소송을 제기함으로써 그의 지식재산권을 행사함은 주요 소송절차에서의 상황에서와 같이, 그러한 소송절차가 문제가 되는 표준을 준수하고 경쟁자에 의하여 제조된 제품이 시장에 출시되고 남아있는 것을 막은 것에 대한 법적 책임이 있는 때 남용으로 특징지어질 수 있다고 하였다.

사법재판소는 본 사례에서, 참조 명령(order for reference)에서 개시된 서술(description)에 따르면, 표준특허 소유자에 의하여 제기된 표준특허의 과거 사용행위에 관련된 회계장부 제출 또는 그러한 사용행위에 관련된 손해배상 지급을 구하는 침해 소송은,

문제가 되는 표준을 준수하고 경쟁자에 의하여 제조된 제품이 시장에 출시되고 남아있는 것에 직접적인 영향이 없다고 하였다.

그 결과, 사법재판소는 그러한 주요 소송절차에서의 상황에서, 그러한 소송행위는 TFEU 102 조의 남용으로 간주될 수 없다고 하였다.

상술한 고려사항들에 비추어, 회계장부 제출 또는 손해배상 지급을 얻는 관점에서는 제기된 법적 소송절차에 대한 질문 정도에 대한 질의사항 5 의 대답으로, TFEU 102 조는 시장지배적 지위 및 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 표준화단체에 한 표준특허의 보유 하에서의 확약이 그의 표준특허의 침해자에 대한 침해 소송을 제기하고 그리고 회계장부 제출 및 해당 특허의 과거 사용행위에 관련된 회계장부 제출 또는 그러한 사용행위에 관련된 손해배상의 지급을 구하는 것을 금지하지 않는 것으로 해석되어야 한다고 하였다.

이와 같은 근거를 기반으로, 사법재판소는 다음과 같이 판결하였다.

(1) TFEU 102 조는 FRAND 조건 하에서 제 3 자에게 라이선스를 수여하기로 표준화 단체에 변경할 수 없는 확약을 한, 해당 단체에 의하여 설립된 표준에 필수인 특허(표준특허)의 소유자는 그의 특허의 침해금지청구를 구하거나 또는 제조자에게 해당 특허가 사용되어온 제품의 회수를 구하는 소송을 제기하는 것은 다음과

같은 경우에 한하여 그의 시장지배적 지위를 남용하지 않는다고 의미하는 것으로 해석되어야 한다:

- 그러한 소송을 제기하기 전에, 그 소유자는 먼저, 침해자(alleged infringer)에게 해당 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고할 것, 그리고 두번째로, 침해자가 FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사를 표현한 후에, 그러한 조건 하에서의 라이선스를 위한, 특히 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약을 할 것, 그리고

- 침해자가 문제되는 특허를 계속하여 사용하는 경우, 침해자가 그러한 제한에 해당 분야에서 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로 성실하게 응답하지 않을 것, 선의는 객관적인 요인들을 기반으로 규명되어야 하며, 특히, 지연 전술이 없음을 암시(imply)할 것.

(2) TFEU 102 조는, 주요 소송절차에서의 그와 같은 상황에서, 시장지배적 지위 및 FRAND 조건 하에서 라이선스를 수여하기로 표준화단체에 한 표준특허의 보유 하에서의 확약이 그의 표준특허의 침해자에 대한 침해 소송을 제기하고 그리고 회계장부 제출 및 해당 특허의 과거 사용행위에 관련된 회계장부 제출 또는 그러한 사용행위에 관련된 손해배상의 지급을 구하는 것을 금지하지 않는 것으로 해석되어야 한다.⁷⁰

⁷⁰ 회계장부 제출 및 손해배상의 경우 TFEU 102조의 (a)내지 (d)항에서 구성하고 있는 남용 행위의 태양에 속하지 않는다.

결국 유럽연합 최고 법원인 유럽 사법재판소(ECJ)는 2015년 7월 16일 판결을 통하여 침해자의 협상 의사의 정도를 FRAND 조건에 기반한 라이선스 의사가 있음을 특허의 소유자에게 표현하는 것 정도로 완화하였으며, 표준특허의 소유자가 구체적인 침해 경고 및 침해자가 라이선스 의사를 표현한 경우 로열티와 그 계산방법을 적시한 구체적인 서면청약을 제시하는 등 충분한 사전 법적 행동을 취하지 않은 등의 예외적인 상황에서 특허 사용자에게 대한 침해금지청구 또는 침해물품 회수를 구하는 것은 시장지배적인 지위를 남용한 것으로 볼 수 있다고 판시했다.

또한, 유럽 사법재판소는 특허 침해자로 추정되는 사용자는 라이선스 협상을 하면서 특허의 유효성 또는 특허의 표준특허 타당성 여부에 관한 이의를 제기할 수 있다고 판시하였다.

유럽 사법재판소의 TFEU 102 조에 대한 시장지배적 지위 남용 판단 기준은 다음과 같이 정리할 수 있다.

- 침해금지(injunction) 및 물품 회수(recall of products)의 경우
 - 표준특허 소유자가 그의 의무를 위반하고 침해금지 또는 물품 회수를 구하는 경우 TFEU 102 조에서 의미하는 시장지배적 지위의 남용
 - 침해자가 그의 의무를 위반하는 경우에 표준특허 소유자가 침해금지 또는 물품 회수를 구하는 경우더라도 TFEU 102 조에서 의미하는 시장지배적 지위의 남용 X

표준특허 소유자의 의무	침해자(alleged infringer)의 의무
--------------	----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - 침해자에게 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고하여야 함 	
	<ul style="list-style-type: none"> - FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사(willingness)를 표현⁷¹
<ul style="list-style-type: none"> - 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약 	
	<ul style="list-style-type: none"> - 청약에 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답, 지연전술 X - 청약을 거절하는 경우 신속하게 그리고 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제출 - 반대청약이 거절되는 경우 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 보증금을 제공 (은행 지급 보증을 제공 또는 필요 금액 공탁)
<ul style="list-style-type: none"> - 침해자에 의한 반대청약 후에도 FRAND 조건의 세부 사항들에 합의가 도출되지 않은 경우, 양 당사자들은 지연없는 결정으로, 공통 합의(common agreement)로 독립된 제3자에 의하여 로열티 양이 결정되도록 요청할 수 있음 	

● 회계장부 제출(rendering of accounts) 및 손해배상(damages)의 경우

- TFEU 102 조에서 의미하는 시장지배적 지위의 남용 X

⁷¹ 즉, ECJ에 따르면, 침해자는 구체적인 조건을 제시하거나 협상에 진입하지 않더라도, FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 맺기를 원한다는 소극적인 의사표시만 하면 되며, 구체적인 조건은 표준특허의 소유자가 제시하여야 한다.

제 4 절 유럽 사법재판소의 판결의 의의 및 시사점

유럽 사법재판소의 이번 판결은 표준특허권자가 라이선스 협상 의사가 있는 특허 사용자를 대상으로 일방적으로 특허침해금지 또는 침해물품 회수를 청구하는 행위는 FRAND 위반이고 나아가 경쟁법 위반에 해당할 수 있음을 인정한 것으로 주목되고 있다. 특히 유럽 사법재판소는 침해자가 라이선스 의사를 표현한 경우에 표준특허권자에게 침해금지 신청에 앞서 구체적인 조건에 기반한 충분한 라이선스 협상 등의 사전 절차를 진행할 의무를 부여하고 있으며, 특허 침해자로 추정되는 사용자는 라이선스 협상을 하면서 특허의 유효성 또는 특허의 표준특허 타당성 여부에 관한 이의를 제기할 수 있음을 인정하였다.

유럽 사법재판소의 판결은 과거 사례들과는 많은 면에서 대조적이다. 과거 사례에서는 표준특허의 소유자의 특허침해금지 청구가 시장지배적 지위의 남용이 되기 위하여 침해자가 무조건적이고 구속력 있는 라이선스 청약을 할 것을 요구하였다. 그러나 유럽 사법재판소는 이와 달리 표준특허의 소유자에게 침해 행위를 구체적으로 경고할 의무와 함께, 침해자가 라이선스 의사를 표현하는 경우 표준특허의 소유자가 직접 구체적인 서면 청약을 할 의무를 부과하였다. 유럽 사법재판소는 표준특허의 소유자가 청약

조건이 비차별적인지 등의 여부를 판단하는데 침해자보다 더 나은 곳에 있다고 보아, 표준특허 소유자에게 구체적인 조건을 제시하여 더 적극적으로 라이선스 합의를 도출할 의무를 부여하고 있다.

참고로, 기존의 유럽뿐 아니라 미국 사례에서도 로열티율 등의 청약 조건이 비합리적인지 여부에 대하여 라이선서가 입증해야 한다고 판시한 적이 있다⁷². 그러나, FRAND 선언을 수반한 특허권의 소유자인 라이선서가 해당 특허권을 가지고 다양한 다른 라이선스들과의 라이선스 합의를 도출할 것이나 잠재적 라이선스는 해당 자료에 대한 접근 권원이 없으며, 따라서 잠재적 라이선스 입장에서 합리적 로열티 판단을 할 때 업계 일반 로열티율이나 타 라이선스의 다른 특허권의 라이선스 합의를 기반으로 할 수 밖에 없는데, 특허권의 가치 및 권리범위 등에 따라 그 합리적인 로열티가 다르게 산정됨을 고려할 때, 잠재적 라이선스는 합리적인 로열티 산정을 위한 근거에 대한 접근성이 특허권자에 비하여 떨어진다고 볼 수 있다. 따라서 해당 특허권에 대한 합리적 로열티율에 판단에 대한 정보의 특허권자에 대한 편중을 고려할 때, 특허권자에게 그 부담을 주는 것이 타당하다.

한편, 이러한 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 지위를 기존보다 더 약화시킨 것으로 볼 수 있다는 견해가 있다. 그러나 만약 표준특허권자가 이번 판결에 의하여 부여된 절차적

⁷² Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

프레임워크를 준수한다면 잠재적 경쟁 우려 없이 자유롭게 침해금지청구를 청구할 수 있는 "세이프 하버(safe harbor)"가 이번 판결에 의하여 도출되었다고 보는 견해도 있다.⁷³⁷⁴

또한, 로열티를 지불하지 않고 표준특허권자의 특허권의 표준 여부와 유무효를 다투는 행위는 성실한 협상 태도로 인정되지 않는다고 보았던 과거 사례에 비추어 볼 때, 이와 같이 특허 침해자로 추정되는 사용자는 표준특허 여부 및/또는 특허 유효성 여부가 불분명한 경우에도 라이선스를 얻기 위하여 부당하게 불리한 위치에 처하게 되는 문제점이 있었으나, 이번 유럽 사법재판소의 판결로 인하여 사용자가 표준특허의 침해 여부 및 유효성에 대하여 보다 자유롭게 다룰 수 있게 되었다. 사용자는 라이선스 협상과 동시에 특허의 유효성 또는 표준 특허인지 여부에 대해서 의문을 제기하거나 추후에 의문을 제기할 수 있으며 이로 인하여 불이익받지 않음이 유럽 사법재판소에 의하여 명확하게 되었다.

한편, 유럽 사법재판소는 침해자에게도 표준특허의 소유자의 청약에 대하여 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답하고 지연전술을 사용하지 않을 것을 요구하고 있으며, 또한 청약을 거절하는 경우에도 신속하게 그리고

⁷³ Dina Kally, "The ECJ Huawei-ZTE Decision: En Route to Ending Hold Out?", CPI Antitrust Chronicle OCT-15(2), 2015.10, 2면

⁷⁴ 표준특허권자가 ECJ 판결에 따른 의무를 준수하고, 침해자가 ECJ 판결에 따른 의무를 준수하지 못한 경우, 침해자는 더 이상 표준특허권자의 침해금지청구권 행사에 대하여 시장지배적 지위 남용의 항변을 성공적으로 할 수 없다.

서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제출할 것을 요구하고, 반대청약이 거절되는 경우에는 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 은행지급 보증을 제공하거나 필요 금액을 공탁할 것을 요구하는 등 엄격한 조건을 충족할 것을 요구하여 침해자가 부당하게 라이선스 합의를 의도적으로 지연시키는 것을 금지하여 어느정도 그 균형을 맞추고 있다.

시장지배적 지위의 "남용"에 관한 기존 Orange Book Standard 판례의 판단 기준과 본 유럽 사법재판소의 판단 기준을 비교하면 다음과 같다.

Orange Book Standard 판결	유럽 사법재판소 판결
	<ul style="list-style-type: none"> - 표준특허의 소유자가 침해자에게 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고하여야 함
<p>침해자가 소유자에게 침해자를 저지하거나 차별하지 않고는 거절할 수 없는 조건을 제시하면서 무조건적 라이선스 청약</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 침해자가 FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사(willingness)를 표현 - 표준특허의 소유자가 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약
<p>침해자가 라이선스 합의가 체결되었을 것을 전제로 특허권자에게 로열티 지급 등의 의무를 이행</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 침해자는 청약에 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답, 지연전술 X

	<ul style="list-style-type: none"> - 침해자가 청약을 거절하는 경우 신속하게 그리고 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제출 - 반대청약이 거절되는 경우 침해자는 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 보증금을 제공 (은행 지급 보증을 제공 또는 필요 금액 공탁)
표준특허권자의 특허권의 표준 여부와 유무효를 다투는 행위는 성실한 협상 태도로 인정되지 않음	라이선스 협상을 하면서 특허의 유효성 또는 특허의 표준특허 타당성 여부에 관한 이의를 제기할 수 있음을 인정

한편, 유럽 사법재판소는 표준특허의 소유자가 어떤 경우에 시장지배적 지위의 갖는지 여부에 대하여는 구체적인 기준을 제시하지 않은 점에서 아쉬움이 있다. 유럽 사법재판소는 시장지배적 지위의 존재 여부는 지방법원의 주요 소송절차에서 양 당사자에 의하여 쟁점으로 다투어지지 않았고, 지방법원의 질의사항은 오직 남용의 존재 여부에 대한 것이므로, 유럽사법재판소의 분석은 남용 여부에 대한 기준에 한정되어야 한다고 판시하였다. 한편 법무관 Melchior Wathelet 은 본 사안과 관련하여 표준화단체에 의하여 설정된 표준을 사용하는 자가 표준특허를 필수적으로 사용해야 하고, 그 특허의 소유자로부터 라이선스 받는 것이 요구되는 경우에, 이는 반박할수 있는 추정을 야기하고, 해당 추정은 구체적이고 세부적인 증거에 의하여 반박될

수 있어야 한다고 언급하였는바⁷⁵, 비록 이와 같은 법무관의 의견은 사법재판소의 판결과 같은 구속력은 없으나, 유럽 국내 법원들이 시장지배적 지위의 존부를 판단함에 있어 지침이 될 수 있을 것이다.

또한, 상기 사법재판소의 판단은 여전히 어떤 경우에 침해자가 표준특허 소유자의 서면 청약에 "성실하게(diligently)" 응답하였는지, 어떤 경우에 충분히 "신속하게(promptly)" 반대청약이 제공되었는지, 표준특허 소유자의 청약이 FRAND 조건에 부합하는지에 대하여 법원이 평가하여야 하는지 여부 등에 대하여는 여전히 불분명하다는 비판이 있으며,⁷⁶ 이에 대하여는 각각의 구체적인 사안에 대한 유럽 연합 각국의 법원의 해석이 필요할 것으로 보인다.

이번 Huawei v. ZTE 사건의 경우, 상기 유럽 사법재판소의 판단기준에 비추어 볼 때, 시장지배적 지위의 "남용" 여부는 다음과 같이 판단될 수 있을 것이다.

1)표준특허의 소유자가 침해자에게 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고하였는지 여부

⁷⁵ 원문은 "If the fact that anyone who uses a standard set by a standardisation body must necessarily make use of the teaching of an SEP, thus requiring a licence from the owner of that patent, could give rise to a rebuttable presumption that the owner of that patent holds a dominant position, it must, in my view, be possible to rebut that presumption with specific, detailed evidence."

⁷⁶ Kyriakos Fountaoukakos & Nick Root, "Huawei Technologies: More Certainty of SEP Injunctions, But Not the End of the Story, CPI Antitrust Chronicle OCT-15(2), 2015.10, 8면

본 사건의 사실관계에 따르면 화웨이는 침해자인 ZTE 에게 표준특허인 유럽 특허(EP 2090050B1)를 지정하여 그것이 독일에 판매된 제품들 중 LTE 소프트웨어를 구비한 기지국들에 의하여 침해됨을 명시하면서 침해를 경고하였는바 상기 첫번째 요건을 만족할 수 있을 것이다.

2) 침해자가 RAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사(willingness)를 표현하였는지 여부

침해자인 ZTE 는 화웨이와 FRAND 조건에 기반한 라이선스 협상을 도출하기 위한 합의를 진행하였고, 그 합의가 실패함에 따라 화웨이는 침해금지 청구소송을 제기하였다.

지방법원에서 침해자인 ZTE 의 청약이 '무조건적'인지 여부에 대하여 다툼이 있었던 사실관계에 비추어 볼 때, ZTE 에게 FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사를 표현하였음은 인정될 수 있을 것이다.

3) 표준특허의 소유자가 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약을 하였는지 여부

현재까지의 사실관계에 따르면 표준특허의 소유자인 화웨이가 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약을 한 정황은 드러나지 않았다. 오히려, 상기와 같이 지방법원에서 침해자인 ZTE 의 청약이 '무조건적'인지 여부에 대하여 다툼이 있었던 사실관계에 비추어 볼 때, 화웨이에게 침해금지 신청에 앞서 구체적인 서면 청약에 기반한 충분한 라이선스 협상 등의 사전 절차를 진행할 의무를 만족하였다고 인정받기는 어려울 것이다.

따라서, 본 사안에서, 화웨이의 침해금지청구 및 제품회수 청구는 TFEU 102 조에서 의미하는 시장지배적 지위의 "남용"을 구성함을 이유로 기각되어야 할 것이며, 나머지 회계장부 제출 및 손해배상 청구는 TFEU 102 조와 무관하게 인용될 수 있을 것이다.

화웨이는 시장지배적 지위의 "남용"을 피하기 위하여 ZTE 에 대한 침해금지청구에 앞서 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인 서면 청약에 기반한 충분한 라이선스 협상 등의 사전 절차를 진행하여야 할 것이다.

이 경우, ZTE 는 청약에 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답하여야 하며, 지연전술을 사용해서는 안될 것이다. 또한 ZTE 는 청약을 거절하는 경우 신속하게 그리고 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제출하여야 하며, 만약 반대청약이 거절되는 경우 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 보증금을 제공(은행 지급 보증을 제공 또는 필요 금액 공탁)하여야 할 것이다.

만약, ZTE 에 의한 반대청약 후에도 FRAND 조건의 세부 사항들에 합의가 도출되지 않은 경우, 양 당사자들은 지연없는 결정으로, 공통 합의로 독립된 제 3 자에 의하여 로열티 양이 결정되도록 요청할 수 있을 것이다.

한편, ZTE 는 상기 라이선스 협상 절차와 별개로, 상기 문제가 되는 화웨이의 유럽 특허(EP 2090050B1)가 표준 특허가 맞는지 여부에 대하여 다툴 수 있으며, 또한 해당 특허의 신규성/진보성 등을 부정할 선행문헌을 찾은 경우 무효심판 등의 절차를 통하여

해당 특허의 유효성을 부정함으로써, 화웨이의 표준특허에 기반한 침해금지청구 등의 권리 행사로부터 벗어날 수 있을 것이다.

또한, 표준특허의 소유자라고 하여 바로 "시장지배적 지위"가 추정되지는 않는바 화웨이는 기존에 다투지 않았던 시장지배적 지위의 존부에 대하여 다투므로써 TFEU 102 조를 위반하지 않았음을 주장할 수도 있을 것이나, 시장지배적 지위의 존재 여부는 해당 기술의 영향력, 대체기술의 존부 등을 종합적으로 고려하여 판단될 것인바 LTE 통신 표준에 관한 표준특허의 영향력에 비추어 볼 때 시장지배적 지위가 없음을 인정받기는 쉽지 않을 것이다.

제 4 장 표준특허에 기반한 침해금지청구에 대한 타국에서의 논의

제 1 절 미국

1. 관련 제도 및 침해금지청구 가부

특허법과 독점금지법의 관계에 대한 미국 법원의 태도는 합법적 독점권을 부여하는 지적재산권과 독점금지법 핵심원리로 하는 경쟁정책을 상호대립관계로 이해하느냐 또는 보완관계로 이해하느냐에 따라 달라지고 있으며, 상호대립관계로 보는 시각에 있어서도 지적재산권을 중심으로 파악하느냐 또는 독점금지법을 위주로 파악하느냐에 따라 달라지는데⁷⁷, 20세기 전반에는 지적재산권을 경쟁법의 적용예외 영역으로 인식하여 법적용을 배제하였으나 1970년대에 이르러서는 당연위법원칙(per se rule)에 따라 지적재산권자의 행위를 극단적으로 제한하였다⁷⁸.

이러한 태도는 1970년대 후반과 1980년대 초에 들어서 완화되었는데, 1981년 레이건 정부 이후 지적재산권 행사와 관련된

⁷⁷ 정진근, "공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제 - 비관과 대안의 제시 -", 『경영법률』 제15권 제2호, 한국경영법률학회, 2005., 72면

⁷⁸ 이문지, "미국의 지적재산권 남용 규제", 기업법연구 제17집, 한국기업법학회, 2004., 297면 이하

제한행위의 위법성 판단에 있어 당연위법원칙은 더 이상 공정거래법 집행방침이 아니라고 선언되었고, 대신 ‘합리성의 원칙(rule of reason)’을 적용하여 양 법간의 균형을 추구하게 되었다. 즉, 경쟁제한 효과가 있더라도 이보다 더 큰 경쟁촉진 또는 효율성 증대 효과를 위해 합리적으로 경쟁제한 효과가 필요하다면 이것을 고려해야 한다는 원칙이다⁷⁹.

그러다가 2000년대 초반부터 현재에 이르러서는 미국 경쟁당국은 특허에 대해 지나치게 관대한 분위기 속에서 소위 ‘약한 특허(weak patent)’가 남발되고 있다는 문제의식⁸⁰ 하에 지식재산권과 독점금지법의 관계에 대해 보다 주의 깊게 살펴봐야 한다는 입장으로 선회하고 있으며, 미국 연방대법원은 Actavis 사건⁸¹에서 소비자후생을 저해할 우려가 있는 경우 특허범위내의 행위에 대해서도 특허법이 아닌 독점금지법 원칙에 따라 위법여부를 판단할 수 있는 여지를 열어두었다.

이 판결에서 연방대법원은 특허법이 독점금지법에 언제나 우선한다고 볼 수는 없으며, 설사 특허권의 범위 안에서 이루어지는 행위라고 하더라도 특별한 경우에는 독점금지법까지 종합적으로 고려하여 위법성 여부를 판단하여야 한다는 취지로 판시하였다.

⁷⁹ 정진근, “공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제 - 비관과 대안의 제시 -”, 『경영법률』 제15권 제2호, 한국경영법률학회, 2005., 74면.

⁸⁰ Mark A. Lemley and Carl Shapiro, Probabilistic Patents, 19(2) Journal of Economic Perspectives 75 (2005)

⁸¹ Federal Trade Commission v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223 (2013)

미국에서 FRAND 선언한 표준특허권자와 잠재적 라이선시 사이에 분쟁이 발생할 때, 특허권자는 표준특허에 근거하는 침해금지를 청구할 수 있고, 잠재적 라이선시는 해당 표준특허에 대한 FRAND 조건을 결정해 달라는 사법적 구제를 요청할 수 있다⁸². 다만 미국에서 표준특허에 기반한 침해금지명령을 받기 위해서는 2006 년 eBay v. MercExchange 판결⁸³에서 미국 연방대법원에 의하여 성립된 형평법상의 4 대 요건을 만족해야 한다. 즉, i)금지되지 않는다면 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)가 발생하며, ii)금전적으로는 적절한 배상이 되지 않고, iii)금지청구가 인정되었을 때에만 특허권자와 침해자 사이의 곤란성에 균형(balance of hardship)이 견지되며, iv)금지가 인정되더라도 공공의 이익을 해하지 않을 때에만 금지청구가 인정된다.

2. 주요 판결 - Apple v. Motorola 사건⁸⁴⁸⁵

FRAND 선언한 표준특허와 관련하여 상기 eBay 판결의 4 대 요건을 적용하여 금지청구를 거절한 사건으로 Apple v. Motorola 사건이 있다.

⁸² 이수진, 표준특허를 둘러싼 법적 분쟁과 유럽과 미국의 판단 비교, 2015, 12면

⁸³ eBay v. MercExchangem LLCL 547 US 388,391(2006).

⁸⁴ Apple, Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp.2d 901(ND Ill., 2012)

⁸⁵ CAFC, Apple Inc. v. Motorola Inc. 2012-1548, 2012-1549. 2014.

Apple 은 2010 년 10 월 Motorola 의 모바일 기기가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하면서 침해금지과 손해배상을 청구하였고 이에 대해 Motorola 는 Apple 의 아이폰, 아이패드 등 제품이 자사의 특허권을 침해한다고 주장하며 반소를 제기, 손해배상과 함께 침해금지를 청구하였다. Motorola가 침해금지를 요구한 특허권 중에는 3G 이동통신 표준특허가 포함되어 있었다.

이에 대하여 2012. 6. 22. 내려진 일리노이 북부 연방지방법원의 1 심 판결에서 포스너(Richard A. Posner) 판사는 자발적으로 FRAND 선언을 행한 표준특허권자에게 침해금지청구권의 행사가 인정되어서는 안 된다는 점을 분명히 하였다. 즉 FRAND 선언을 통해 특허권자는 FRAND 조건에 부합하는 실시료를 지급하려는 누구에게나 실시허락을 부여하기로 약속한 셈이므로 침해금지청구는 논리적으로 허용되지 않으며, 손해배상청구권의 행사만으로도 FRAND 가 예정한 바에 따라 합리적인 실시료를 징수할 기회를 보장받을 수 있다는 것이다. 이에 반대하여 표준특허권자인 Motorola 는 만일 침해금지청구권의 행사가 박탈되는 경우 상대방은 특허권자가 오랜 시간과 많은 비용이 소요되는 소송을 피하기 위하여 정상적인 실시료금액보다 낮은 금액에도 부득이 만족할 것이라 예상하게 되어 결과적으로 손해배상도 제대로 이루어지지 않을 것이라고 다투었다. 하지만 Posner 판사는 i) 연방대법원이 eBay 판결에서 위와 같이 분명히 밝힌 대로 침해금지는 형평법상의 요건을 검토하여 법관이 부여할지 결정하여야 하고 특히 ‘금전배상과 같은 성문법의 구제가 피해 구제에 적절치 않을 경우’라야 발동되는 것이므로, 단지 표준특허권자에게 유리한

손해금액을 합의받기 위하여 침해금지청구권을 발동하는 것은 허용되지 않는 것이고, ii) Motorola 가 상실하는 것은 Apple 에게서 징수할 수 있었던 정당한 실시료 금액상당의 손해배상액일뿐 Apple 이 시장점유율을 잠식하는 결과는 침해금지청구의 인정 여부와 직접적 관련이 없으며, iii) 승소자조차 자신이 부담한 소송비용을 패소자에게 전가시키지 못하는 것이 미국법의 대원칙임을 고려할 때 침해금지청구가 없어 실제보다 더 적은 금액을 손해배상액으로 결정하였더라도 그것만으로 부당하다고 하기는 어렵다고 판단하면서, 이를 기반으로 침해금지청구를 기각하였다.⁸⁶⁸⁷

표준특허에 대한 침해금지청구의 인용여부가 다투어진 이 사건 항소심 판결에서는 FRAND 선언한 표준특허의 침해금지청구에 대한 상기 4 대 요건 중 i) 회복불능한 손해를 인정하기 어렵다고 하면서 Motorola 가 Apple 을 상대로 청구한 침해금지청구는 인용될 수 없다고 하였다. 그러나 항소법원에서는 표준특허에 기한 침해금지청구는 논리적으로 인정할 수 없다는 지방법원의 판단은 받아들이지 않았다. 오히려 침해금지청구는 특허침해자가 일방적으로 FRAND 조건에 기한 로열티를 거절하거나 그에 준하게 협상을 지연시키는 경우에 정당화될 수 있다고 판시하였다⁸⁸.

⁸⁶ Apple, Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp.2d 901(ND Ill., 2012)

⁸⁷ 박준석, 표준특허의 제문제 - ITC의 배제명령 발동가능성 문제를 포함하여 -, Seoul Law journal Vol. 54 No. 4 December 2013. 143면.

⁸⁸ CAFC, APPLE INC. v. MOTOROLA, INC. 2012-1548, 2012-1549. 2014, p.70.

3. 소결

표준특허권에 기한 침해금지청구에 대한 미국 법원의 판결은 명시적으로 독점금지법을 적용하기보다는 FRAND 선언에 대한 계약상의 구속력을 인정하여 원칙적으로 표준특허권자의 침해금지청구를 인정하지 않고 있으며, 예외적으로 형평법상의 4 대 요건을 개별적으로 검토하여 만족하는 경우 침해금지청구가 인정된다는 입장으로 볼 수 있다. 다만 사실상 상기 4 대 요건을 인정받기는 거의 불가능하다고 보이며, 그럼에도 불구하고 Apple v. Motorola 사건에 대한 항소법원의 의견에 따르면 표준특허의 침해자가 일방적으로 FRAND 조건에 기한 로열티를 거절하거나 그에 준하게 협상을 지연시키는 예외적인 경우에 한하여 표준특허권에 기한 침해금지청구가 인정받을 수 있을 것이다. 즉, 미국 법원에 따르면 FRAND 선언한 표준특허권자의 표준특허에 기한 침해청구는 침해자에게 (FRAND 조건 하에서) 라이선스를 받을 의사가 있는 경우(즉, Willing Licensee)에는 허용되지 않는다고 할 것이다.

제 2 절 일본

1. 관련 제도

일본에서는 독점금지법과의 관계에서 표준특허에 기반한 침해금지

청구권을 인정할지 여부에 대하여 논의가 진행되고 있다. 독점금지법은 독점에 따른 폐해를 방지하고 경쟁적 경제환경의 창출·유지를 목표로 하는데 반해, 지식재산권 제도는 정보의 독점을 허용함으로써 정보 창작자의 이익을 보호하고, 발명이나 창작에 대한 인센티브를 높여 산업발전을 촉진하는 것이므로, 이에 양자는 기본적으로 동일한 방향을 향하고 있다고 말할 수 있으며, 현실에서 그 방향성이 동일하지 않는 경우에 양자 간에 모순이 발생할 수 있다고 보고 있다. 특히, 일본 독점금지법 제21조는 특허법에 따른 권리행사라고 인정되는 행위에는 이를 적용하지 않는다고 규정하고 있기에 표준특허에 기반한 침해금지 청구권의 행사가 독점금지법을 위반하여 제한되어야 하는지 여부가 문제되고 있다.⁸⁹

한편, 일본 '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침'(2010년1월 1일 개정)의 제2장의 1에 따르면 기술에 대한 권리를 가지는 자가 타인에게 그 기술을 이용하지 못하게 하는 행위 및 이용범위를 한정하는 행위는 외형상 권리행사로 보이지만 이들 행위에 대해서도 실질적으로 권리행사로 평가할 수 없는 경우는 독점금지법 규정이 적용된다. 즉, 이들 행위가 지식재산에 대한 권리행사로 볼 수 있다고 하더라도, 행위의 목적, 상태, 경쟁에 미치는 영향의 크기를 고려한 후 사업자에게 창의력을 발휘하고 기술의 활용을 도모한다는 지적재산제도의 취지를 일탈하거나 이제도의 목적에 반한다고 인정될 경우 독점금지법 제21조에서 규정하는 권리의 행사로 인정되는 행

⁸⁹ The Exercise of Essential Patents for Standards, 일본지적재산연구소, 2012, 2면, available at http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2011/e23_01.pdf.

위로 평가받지 못하고 독점금지법이 적용된다고 규정하고 있다.

2. 주요 판결 - 삼성 v. 애플 사건⁹⁰⁹¹

표준특허권에 기반한 침해금지청구가 문제된 사건으로 삼성 v. 애플 사건이 있다.

(1) 1심 판결

삼성전자의 표준특허에 기반한 침해금지 가처분 소송에서 법원은 삼성이 FRAND 선언한 필수 선언 표준특허인 본건 특허권에 관하여 애플사와의 사이에서 성실히 교섭해야 하는 신의성실원칙 상의 의무를 다하지 않고 있으므로, 본 건 특허권에 근거하는 금지청구권의 행사는 권리의 남용에 해당하는 것으로서 허용되지 않는다고 하여 삼성의 신청을 기각했다.

특히, 권리남용을 언급하면서 “삼성이 성실히 교섭해야 할 신의성실원칙상의 의무를 다해야 함에도 불구하고, 일본 민법상 계약체결 준비단계에서의 당사자의 의무에 관한 명시적인 규정은 없지만, 계약 교섭에 들어간 자들 사이에는 일정한 경우에 중요한 정보를 상대방에게 제공하고 성실하게 교섭해야 할 신의성실원칙 상의 의무를 진다” 고 언급하며, “삼성은 FRAND 조건에 의한 라이선스를 희망

⁹⁰ 平成25年2月28日 東京地判 平成(コ) 第22027号 및 第22098号

⁹¹ 平成26年5月16日判決, 知財高裁平成25年(ネ) 第10043号 債務不存在確認請求 控訴事件.

하는 신청이 있는 경우에는, FRAND 조건으로 라이선스 계약 체결을 위한 교섭을 성실히 해야 할 의무를 진다” 고 판단하였다.⁹²⁹³ 이에 대하여 삼성은 즉시항고장을 제출하였다.

(2) 항고심 판결

가처분 신청의 항고심에서 법원은 FRAND 선언한 표준특허의 침해금지청구가 허용되기 위해서는 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는 자와 그렇지 않은 자를 엄격하게 판단하여야 하며, FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 자는 FRAND 선언을 신뢰하여 표준에 따른 것이 아니므로 이같은 자에게까지 침해금지청구권을 제한하는 것은 특허권자의 보호에 흠결이 된다고 하였다. 그리고, FRAND 조건에 의한 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는다는 인정은 엄격해야 한다고 하였다.

법원은 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는 자에 대해 FRAND 선언한 표준특허권에 기초하는 침해금지청구권 행사는 허락되지 않는다고 하였다. 다만, 침해금지청구권 행사가 무조건 허용되지 않는다는 취지는 아니며, 침해자가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 경우에는 이 자에 대한 침해금지청구는 허용된다고 해석하였다. 법원은 본건 FRAND선언 특허권에 기초하는 침해금지청구권의 행사는 특허권자가 FRAND 선언을 하였고, 상대방이 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를

⁹² 平成25年2月28日 東京地判 平成(コ) 第22027号 및 第22098号

⁹³ 이수진, FRAND 선언한 표준특허의 권리행사에 관한 연구, 2014, 170-171면

갖는 자라는 주장입증에 성공했다면, 민법 제1조 3항의 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 하였다. 아울러 법원은 양사의 협상 경위에 비추어, 애플은 라이선스 로열티율의 상한 제시를 비롯하여 여러 번에 걸쳐 산정근거와 함께 구체적인 라이선스 로열티율을 제안하였고, 삼성과 여러번 면담 후 집중적인 라이선스 교섭도 실시하였으므로 애플은 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는 자라고 인정된다고 하였다.^{94 95}

3. 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침 개정

한편, 상기 판결을 거치면서 2007년에 제정된 '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침' 은 표준특허권의 침해금지청구에 대한 구체적인 설명이 부족하다는 비판이 제기되었으며, 최근 개정작업이 진행되었다. 일본 공취위는 개정초안을 2015년 7월에 발표하였으며⁹⁶, 미 FTC 등으로부터 총 54건의 의견을 접수하였고, 접수 의견을 반영하여 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침 최종 개정안을 2016년 1월 공표하였다.⁹⁷

⁹⁴ 平成26年5月16日判決, 知財高裁平成25年(ネ)第10043号 債務不存在確認請求 控訴事件.

⁹⁵ 이수진, FRAND 선언한 표준특허의 권리행사에 관한 연구, 2014, 187-210면

⁹⁶ 최종 개정안은 상기 개정초안 범위내에서 이루어진 것을 고려할 때, 시기적으로 이번 개정안에서 유럽 사법재판소의 판단 기준에 대한 고려는 이루어지지 않은 것으로 사료된다.

⁹⁷ http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/dk-kondan/kaisai_h26.files/203-1.pdf#search=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE%E5

해당 개정안에서는 독점금지법 위반이 될 수 있는 표준특허 남용 행위의 유형 및 라이선스를 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(Willing Licensee)의 판단기준을 명시하였다.

구체적으로 표준필수특허 남용행위의 유형으로 FRAND 선언을 한 특허권자가 Willing Licensee에게 라이선스를 거절하거나 특허침해금지청구소송을 제기하는 행위, FRAND 선언을 한 특허권자가 이를 철회하고 Willing Licensee에게 라이선스를 거절하거나 특허침해금지청구소송을 제기하는 행위는 표준을 채택한 상품의 연구·개발·생산·판매를 곤란하게 하여 경쟁사업자를 배제하므로 독점금지법 위반이 될 수 있다고 규정하였다. 이 경우 경쟁의 실질적 제한에 이르는 경우 사적독점(시장지배적 지위 남용), 실질적 제한에 이르지 않더라도 공정한 경쟁을 저해하는 경우 불공정거래방법에 해당한다고 하였다.

또한, 라이선스를 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자 판단 기준으로 FRAND 조건으로 라이선스를 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(Willing Licensee)인지 여부는 라이선스 협상에서의 양측의 행태를 고려하여 개별 사안별로 판단하여야 하며, 예를 들어 특허침해사실에 대한 구체적 설명 제공여부, 라이선스 조건 및 동 조건에 대한 합리적 근거의 제시여부, 합리적인 대체제안의 신속제시여부, 상관행에 따라 신의성실하게 라이선스 협상에 참여하였는지 여부 등에

[%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D](#) 참조

기반하여 판단하여야 하고, 다만 표준필수특허의 유효성, 필수성 또는 침해유무를 다투는 것 자체는 라이선스를 받을 의사를 부정하는 근거가 될 수 없음을 명확히 하였다.

참고로, 상기 '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침'에 대한 최종 개정안은 다음과 같다.⁹⁸

현행	개정안
제3 사적 독점 및 부당한 거래 제한의 관점에서 생각 (생략) 1 사적 독점의 관점에서 검토 (생략) (1) 기술을 이용하지 못하게 하는 행위 (생략) 가 ~ 라 (생략) (신설)	제3 사적 독점 및 부당한 거래 제한의 관점에서 생각 (생략) 1 사적 독점의 관점에서 검토 (생략) (1) 기술을 이용하지 못하게 하는 행위 (생략) 가 ~ 라 (생략) <u>마. 일반적으로 규격을 책정하는 공공 기관과 사업자 단체 (이하 "표준화 기관"이라 한다)는 규격의 실시함에 있어서 필수가 되는 특허 등 (이하 "표준필수특허(標準規格必須特許)"라고 한다)의 권리 행사가 규격을 채용한 제품의 연구 개발, 생산 또는 판매에 방해가 되는 것을 방지하고 표준을 널리 보급하기 위하여 표준필수특허의 라이선스에 관한 취급 등 (이하 "IPR 정책"이라고 한다)을 정하고 있다. IPR</u>

⁹⁸ 보도자료 번역, http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/dk-kondan/kaisai_h26.files/203-1.pdf#search=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D 참조

	<p>정책은 일반적으로 표준의 개발에 참여하는 자에 대하여 표준필수특허의 보유 여부 및 표준필수특허를 다른 사람에게 공정하고 합리적이고 무차별적인 조건 (이러한 조건은 일반적으로 "FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) 조건"이라고 되어 있다. 또한 표준필수특허를 가진 자가 FRAND 조건으로 라이선스를 하고자 하는 의사를 표준화 기관에 문서로 공개하는 것 일반적으로 "FRAND 선언"이라고 한다)에서 라이선스를 하고자 하는 의사를 밝히는 것과 동시에, FRAND 선언이 되지 않는 경우에는 당해 표준 필수 특허의 대상이 되는 기술 표준에 포함되지 않도록 규격 변경을 검토하는 취지가 정해져 있다. FRAND 선언은 표준필수특허를 가진 사람은 표준필수특허의 이용에 대해 상응하는 대가를 얻는 것을 가능하게 함으로써, 또한 규격을 채용 한 제품의 연구 개발, 생산 또는 판매하는 자에게는 표준필수특허를 FRAND 조건으로 이용하는 것을 가능하게 함으로써, 규격에 관한 기술의 연구 개발 투자를 촉진하고, 규격을 채용한 제품의 연구 개발, 생산 또는 판매에 필요한 투자를 촉진하는 것이다.</p> <p>이러한 FRAND 선언을 한 표준필수특허를 가진 자가 FRAND 조건으로 라이선스를 취득 할 의사를 가진 자에게 라이선스를 거절하거나 금지 청구 소송을 제기하거나, FRAND 선언을 철회하고 FRAND 조건으로 라이선스를 취득할 의사를 가진</p>
--	---

<p>(2)(3)(생략)</p> <p>2(생략)</p> <p>제4 불공정 거래 방법의 관점에서</p>	<p>자에게 라이선스를 거절하거나 금지 청구 소송을 제기하는 것은 규격을 채용한 제품의 연구 개발, 생산 또는 판매를 곤란하여 다른 사업자의 사업 활동을 배제하는 행위에 해당 할 수 있다. 위 내용은 스스로 FRAND 선언을 한 자의 행위인지, FRAND 선언된 표준필수특허를 양도한 자의 행위인지, 또는 FRAND 선언된 표준필수특허의 관리를 위탁 다른 사람의 행위인지를 불문한다 (후기 제 4-2 (4)의 경우도 마찬가지이다).</p> <p>FRAND 조건으로 라이선스를 취득 할 의사를 가진 자인지 아닌지는 라이선스 협상에서 쌍방의 대응 상황 (예를 들어, 구체적인 표준필수특허 침해 사실 및 형태의 제시 여부, 라이선스 조건 및 그 합리적 근거의 제시 여부, 당해 제시에 대한 합리적인 대안의 신속한 제공 등의 응답 상황, 상관습에 비추어 성실하게 대응하고 있는지 여부) 등에 비추어 개별적 사안에 맞게 판단 된다.</p> <p>또한 라이선스를 받고자 하는 자가 표준필수특허의 유효성 필수성 또는 침해 여부를 다투는 자체가 상관습에 비추어 성실하게 라이선스 협상을 벌이고 있는 한 FRAND 조건으로 라이선스를 취득 할 의사가 있는 것을 부정하는 근거가 되지 않는다.</p> <p>(2)(3)(생략)</p> <p>2(생략)</p> <p>제4 불공정 거래 방법의 관점에서</p>
--	--

<p>생각 1(생략)</p> <p>2기술을 이용하지 못하게 하는 행위 (생략) (1)~(3)(생략) (신설)</p> <p>3 ~ 5 (생략)</p>	<p>생각 1(생략)</p> <p>2기술을 이용하지 못하게 하는 행위 (생략) (1)~(3)(생략) <u>(4) 상기 제 3의 1 (1)에서 언급 한 FRAND 선언을 한 표준필수특허를 가진 자가 FRAND 조건으로 라이선스를 취득할 의사를 가진 자에게 라이선스를 거절하거나 금지 청구 소송을 제기하거나, FRAND 선언을 철회하고 FRAND 조건으로 라이선스를 취득 할 의사를 가진 자에게 라이선스를 거절하거나 금지 청구 소송을 제기하는 것은 규격을 채용 한 제품의 연구 개발, 생산 또는 판매를 곤란하게 하여 해당 규격을 채용한 제품의 연구 개발, 생산 또는 판매하는 자의 거래 기회를 배제하거나 그 경쟁 기능을 저하시키는 경우가 있다.</u> <u>해당 행위는 해당 제품이 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 데는 이르지 못하고 사적 독점에 해당하지 않는 경우에도 공정 경쟁의 저해성을 갖는 경우에는 불공정한 거래방법에 해당한다(일반지정(一般指定) 제 2 항, 제 14 항).</u> <u>또한 FRAND 조건으로 라이선스를 취득할 의사를 가진 자인지 아닌지를 판단하는 견해는, 상기 제 3-1 (1)에서 언급 한 바와 같다.</u></p> <p>3 ~ 5 (생략)</p>
--	--

4. 소결

표준특허권에 기한 침해금지청구에 대하여 민법상 권리남용 및 독점금지법을 적용하고 있으며, 침해자가 FRAND 조건으로 라이선스를 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(Willing Licensee)인 경우에, 표준특허에 대한 침해금지청구는 인정되지 않는다고 보고 있다.

특히, 법원은 FRAND 조건에 의한 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는다는 인정은 엄격해야 한다고 하였으며, 최근 개정된 '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침'에서는 FRAND 선언된 표준특허에 기한 침해금지청구권의 행사가 표준특허 남용행위의 유형임을 명확히 하였다. 아울러 FRAND 조건으로 라이선스를 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자인지 여부는 라이선스 협상에서의 양측의 행태를 고려하여 개별 사안별로 판단하여야 하며, 예를 들어 특허침해사실에 대한 구체적 설명 제공여부, 라이선스 조건 및 동 조건에 대한 합리적 근거의 제시여부, 합리적인 대체제안의 신속제시여부, 상관행에 따라 신의성실하게 라이선스 협상에 참여하였는지 여부 등에 기반하여 판단하여야 함을 명확히 하였다.

제 5 장 표준특허에 기반한 침해금지청구에 대한 국내에서의 논의

제1절 국내에서의 특허법과 공정거래법의 관계

1. 특허법 및 공정거래법

국내 특허법은 제 1 조에서 그 목적을 밝히고 있는데, 즉 ‘발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다’고 밝힌다(특허법 제1조). 즉, 특허제도는 발명자에게는 특허권이라는 독점배타적인 재산권을 부여하여 보호하는 한편 그 발명을 공개하게 함으로써 그 발명의 이용을 통하여 산업발전에 기여하고자 한다.

한편, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’) 제 1 조는 사업자에게 ‘시장지배적 지위의 남용’과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모할 것을 목적으로 하고 있으며(공정거래법 제 1 조),

시장지배적지위의 남용을 금지하고 있고(공정거래법 제 3 조의 2)⁹⁹,
정당한 특허권의 행사는 이 법의 적용이 제외된다고 하고
있다(공정거래법 제 59 조).

공정거래법 제 59 조의 규정에 따른 ‘특허권의 정당한 행사’라
함은 관련 법률에 따라 허여받은 특허권의 배타적 사용권 범위
내에서 행사하는 것을 말하며, 이러한 경우에는 법 제 59 조의
규정에 따라 이 법의 적용이 배제된다. 그러나 외형상 특허권의
정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 특허권 제도의 취지를 벗어나
제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 특허권의 행사로 볼
수 없어 이 법 적용 대상이 될 수 있다. 아울러 지식재산권의
행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지,
당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는
영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다.

⁹⁹ 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지) ① 시장지배적사업자는 다음 각호의 1에
해당하는 행위(이하 "남용행위"라 한다)를 하여서는 아니된다.

1. 상품의 가격이나 용역의 대가(이하 "가격"이라 한다)를 부당하게 결정·유지 또는
변경하는 행위
2. 상품의 판매 또는 용역의 제공을 부당하게 조절하는 행위
3. 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위
4. 새로운 경쟁사업자의 참가를 부당하게 방해하는 행위
5. 부당하게 경쟁사업자를 배제하기 위하여 거래하거나 소비자의 이익을 현저히
저해할 우려가 있는 행위

②남용행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정할 수 있다.

이처럼 국내 제도상으로도 특허법에서는 혁신적 기술에 대한 정당한 보상을 통해 새로운 기술혁신과 유인을 제공하기 위해 독점적 사용권을 부여하는 반면, 공정거래법에서는 과도한 시장독점을 경계하고 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진한다는 측면에서 서로 차이가 있다. 그러나 양자는 ‘특허권 보호’와 ‘경쟁촉진’이라는 서로 다른 정책수단을 통해 창의적인 기업활동을 장려하고 건전한 산업발전을 도모하고, 궁극적으로 기술혁신 촉진과 소비자후생 증진이라는 상호보완적인 역할을 수행하고 있는 면에서¹⁰⁰ 유럽 등 다른 나라들의 제도와 공통된다.

2. 양자의 상호관계

앞서 살펴보았듯이, 특허법 등 지적재산권법은 창작자에게 일정 기간 동안 독점배타권을 허여함으로써 창작을 장려하고 이를 통해 문화 또는 산업발전을 목적으로 하는 제도인 반면(특허법 및 저작권법 제 1 조), 공정거래법은 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형 있는 발전을 도모함을 목적으로 하는 제도이다(공정거래법 제 1 조).

¹⁰⁰ 강부미 외, 표준화 활동과 공정거래에 관한 소고 - 한국통신학회 2015년도 동계종합학술 발표회, 661면

이와 같은 양 법의 목적은 필연적으로 법 적용의 충돌을 가져오게 되는데, 독점과 독점규제는 양립할 수 없는 개념인 것처럼 인식되기도 하였다. 특히, 공정거래법의 우려는 특허(patent)와 독점(monopoly)의 두 단어가 결합함으로써 그 효과를 극대화시키고 있다.¹⁰¹¹⁰². 그러나 특허법 등 지적재산권법에서 말하는 독점이란 공정거래법에서 의미하는 독점의 의미가 아니므로, 양 법의 병존가능성이 없는 것은 아니라는 점을 인식하여야 할 것이다. 뿐만 아니라, 지적재산권 또는 지적재산권을 이용한 상품들이 시장의 중요한 재화로 인식되기 시작하면서 양 법의 병존에 대한 요구가 커지고 있다는 점도 인식하여야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 특허권 등 지적재산권을 이용하여 관련 시장에서 독점을 형성하거나 부당한 공동행위 또는 불공정거래행위를 하는 경우에 공정거래법을 적용할 것인지 또는 적용한다면 어떻게 적용할 것인지에 대한 문제들이 제기 되고 있다.

지적재산권과 독점규제에 관한 일반적 견해는 크게 두 가지를 제시할 수 있는데, 첫째는 공정거래법은 지적재산권의 ‘본래적’ 행사에는 적용되어서는 안된다는 것이고, 둘째는 지적재산권의 행사를 통한 경쟁제한 효과와 경쟁촉진효과를 비교 형량함으로써 합리적으로 판단되어야 한다는 것이다. 전자는 독일을 비롯한

¹⁰¹ 지적재산권 관련 경쟁제한행위 실태조사, 공정거래위원회, 2007, 7면

¹⁰² Giles S. Rich, The relation between patent practices and the anti-monopoly laws, (2004), 8면

대륙법계의 이론이며, 후자는 미국의 이론인데, 양자는 모두 우리 법 해석에 영향력을 가지고 있다.¹⁰³

한편, 공정거래위원회에서 발행한 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'¹⁰⁴에서는 III-5 에서 표준기술 관련 특허권의 행사에 대하여 다루고 있으며, 여기서는 관련 시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피우회하는 행위, 부당하게 표준필수특허의 실시허락을 거절하는 행위, 및 부당하게 표준필수특허의 실시조건을 차별하거나, 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위 등을 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 언급하고 있다. 또한 상기 심사지침에서는 표준필수특허권자의 침해금지청구 관련하여 표준필수특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 경우 이는 잠재적 실시권자와 실시허락 계약에 대하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담한다는 것을 의미하며, 곧바로 해당 특허 관련 기술을 사용한 또는 사용하려는 불특정 제 3 자에게 해당 특허에 대하여 자동적으로 실시권을 부여해야 한다는 것을 의미하는 것은 아니라고 명확하게 언급하고 있으며, FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 표준필수특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(Willing Licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를

¹⁰³ 지적재산권 관련 경쟁제한행위 실태조사, 공정거래위원회, 2007, 7-8면

¹⁰⁴ 공정거래위원회, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침, 2016, III-5

벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다고 언급하였다. 또한,

또한, 공정거래위원회에서는 2012년 08월 21일 '시장지배적지위남용행위 심사기준' 개정안을 발행하였으며 여기서는 i) 시장지배적 지위의 존부에 관하여 시장점유율, 진입장벽의 존재여부 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모, 경쟁사업자간의 공동행위의 가능성, 유사품 및 인접시장의 존재, 시장봉쇄력, 자금력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 언급하였으며, ii) 시장지배적 지위의 남용에 있어서 특히 시장재배적 지위에 있는 자가 정당한 이유없이 다른 사업자의 상품 또는 용역의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 거절·중단·제한하는 행위로 인하여 다른 사업자가 필수요소를 사용하는 것이 기술적으로 불가능한 경우를 한 유형으로 언급하고 있다.¹⁰⁵

즉, 현재 심사지침 및 심사기준에 따르면 표준특허권에 기한 침해금지청구권의 행사는 그 권리 행사가 특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 범위 내에서 국내 공정거래법의 제3조의 2에서 규정하는 시장지배적 지위의 남용행위로 제한받게 된다고 해석할 수 있을 것이다.

¹⁰⁵ 공정거래위원회, 시장지배적남용행위 심사기준, 2012, 12면

제2절 국내 주요 판결 - 삼성 v. 애플 사건¹⁰⁶

표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 상기 공정거래법에서 금지하고 있는 '시장지배적 지위의 남용'에 해당하는지 여부에 대하여 국내 법원 및 공정거래위원회에서 판단한 최초 사건으로 삼성 v. 애플 사건이 있다. 삼성전자와 애플 사이의 특허소송에서 FRAND 선언이 이루어진 표준특허권의 침해를 이유로 한 침해금지청구권의 행사가 허용되는지 여부가 문제된 바 있다.

1. 법원의 판단

삼성전자는 2011년 4월 21일 서울중앙지법에 애플을 상대로 이동통신 기술과 관련된 4개의 표준특허 및 1개의 비표준특허의 침해금지 및 손해배상을 구하는 소송을 제기하였다.

이 사건에서 법원은 특허권자가 FRAND 선언에 의해 곧바로 불특정의 제 3자에게 해당 특허에 대하여 자동적으로 실시권을 부여하기로 하는 것 또는 구속력 있는 취소불가능한 실시권 허여의 확약에 해당한다거나, 해당 특허를 사용한 자 또는 사용하려는 자가 FRAND 선언에 의해 당연히 실시권을 취득하는 것으로 볼 수는 없고, 특허권자에게 라이선스 계약의 체결과 관련하여 FRAND

¹⁰⁶ 서울중앙지판 2012. 8. 24, 2011가합39552.

조건으로 성실하게 협상을 의무 등을 부담시키는 일반 원칙을 선언하는 것이라고 하였다.

다만, 법원은 FRAND 선언을 한 표준특허권자는 그 표준특허를 실시하고자 하는 자에게 공정하고 합리적이고 비차별적인 FRAND 조건으로 라이선스를 허여하겠다는 명시적인 의사표시로서, FRAND 선언을 한 이후에는 표준특허 실시를 요구하는 자와 성실하게 협상하여야 할 의무를 부담한다고 할 것이고, 이러한 의무는 상대방이 명시적, 묵시적으로 협상거절 내지 포기의 의사표시를 하기 전까지는 라이선스 계약 대상인 당해 표준특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무도 포함한다고 할 것이라고 강조하였다.¹⁰⁷

먼저, 금반언 및 권리남용 관련하여, 삼성이 애플과의 실시료 협상을 성실하지 하지 않았음을 인정하면서도, 표준특허라고 하더라도 실시권에 대한 허여 요구 없이 이를 무단으로 사용하는 실시권자에게 침해금지를 구하는 것이 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈한 것으로 보기는 어렵고, 표준화 기구인 ETSI 는 표준특허에 대한 실시 계약의 조건은 당사자 사이의 협상을 통해 정하도록 하고 있으나 양 당사자 모두 협상에 응하지 아니하였고, 과도한 실시료를 요구했다는 사정에 대한 아무런 증거가 없는 본 사안에서 단순히 성실한 협상 의무를 불이행하였다는 것만으로는 특허권 남용에 해당한다고 보기는 어렵다”고 하였다.

¹⁰⁷ 즉, 국내 법원은 표준특허권자에게 성실협상 의무를 부여하고 있다.

그리고 공정거래법상 시장지배적 지위남용 행위 중 거래 거절에 해당하는지 여부와 관련하여 이 사건 표준특허를 실시하지 않고서는 이동통신기기 등의 사업에 진입하기는 어려워 진입장벽이 높고, 다른 대체특허로 전환하는 것도 사실상 곤란한 상태여서, 삼성전자가 위 표준특허의 실시를 거절하는 경우에는 관련 상품시장에의 진입이 어려우므로 삼성전자에 의한 시장지배력이 높다고 볼 수 있는 등의 사정을 고려하여 3GPP 통신을 지원하는 이동통신기기나 테블릿 컴퓨터 거래 분야로 관련 상품시장을 확장하면 삼성전자는 시장지배적 사업자에 해당한다고 볼 수 있다고 하였다.

그리고, 그러한 시장지배적 지위가 남용되었는지 여부 관련하여 법원은 이 사건 표준특허는 통신관련 기술의 발명으로서 3GPP 통신 표준으로 채택되었는바, i) 3GPP 통신 분야의 표준기술은 관련 통신기기 등을 생산하는 시장 참여자들로서는 그 기술을 사용하지 않고는 제품 생산, 판매 등이 사실상 불가능하여 그 거래분야에서 참여할 수 없거나 경쟁열위 상태가 지속될 수 있는 점, ii) 표준선언 특허의 경우 그 특허를 보유한 특허권자가 이를 독점적으로 통제할 수 있는 권리를 가지게 되는 점, iii) 만일 표준선언 특허의 특허권자가 특허 실시권 허여를 거부할 경우 표준특허를 사용하여 제품을 생산, 판매하려는 시장 참여자로서는 대체기술을 찾을 수 없거나 대체기술이 존재한다 하더라도 대체기술을 제품에 새로이 적용하여 시장에서 시의적절하게 경쟁한다는 것은 사실상,

경제적으로 불가능한 점 등에 비추어 보면, 이 사건표준 특허와 같은 표준선언 특허는 공정거래법상 필수설비에 해당한다고 보았다.

그리고, 애플은 이 사건 표준특허 중 일부 특허를 실시하여 이를 침해하고 있으나, 이 사건 변론종결시까지 삼성전자에게 정식으로 이 사건 표준특허에 대한 실시권 허여를 요청한 바 없고, 이 사건 표준특허의 유효성이나 침해를 인정하지 않았으며, 네덜란드나 일본 등에서도 같이 가정적인 표준특허의 유효성과 침해 부분의 인정을 전제로 한 재송을 위하여 실시료 상당의 금전 기탁이나 제안등의 조치를 취한 바도 없는 점, 애플이 이 사건 소 제기 이전부터 삼성전자의 표준특허에 대한 FRAND 조건에 따른 실시료율을 요청하고 다른 사업자들과의 라이선스 계약의 내용 등을 요구하였으나, 삼성전자는 이 사건 소 제기 이후 애플의 요구로 표준특허 포트폴리오 전체에 대하여 제품가격의 2.4%의 실시료율을 제안하면서 협상을 하였으며, 제품가격 2.4% 수준의 실시료율은 다른 사업자들이 제안하거나 공표하는 표준특허의 실시료율에 비해 과도하게 높은 것으로 단정하기 어려운 점 등에 비추어, 그러한 사정만으로 종국적인 필수설비에의 접근 거절 내지 필수설비의 제공 중단 행위로 볼 수는 없는 점 등을 종합하면, 삼성전자가 이 사건 침해금지청구로서 시장에서의 독점을 유지·강화할 의도나 목적, 즉 시장에서의 자유로운 경쟁을 제한함으로써 인위적으로 시장질서에 영향을 가하려는 의도나 목적을 가지고 있다고 단정하기 어렵고, 객관적으로도 그러한 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로 평가될 수 있는 행위로서의 성질을 갖는 거래거절행위에 해당한다고 보기 어렵다고 보았다. 따라서, 삼성전자의 이 사건

침해금지청구로 인하여 상품의 가격 상승, 산출량 감소, 혁신 저해 등의 경쟁제한 효과가 생길 우려가 있는지 여부, 그리고 원고가 이에 대한 의도와 목적을 가지고 있는지 여부 등을 인정할 만한 증거가 없다고 판단하였다.

즉, 법원은 삼성이 시장지배적 지위에 있음을 인정하고, 이 사건 표준특허가 필수요소임을 인정하면서도, 삼성전자의 침해금지청구가 필수요소에의 접근이 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도의 부당한 가격이나 조건을 제시하는 행위 내지 기존 사용자에게 비해 현저하게 차별적인 가격 등 불공정한 조건을 제시한 행위에 해당한다고 단정하기 어렵기에 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로 평가될 수 있는 거래거절행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판단하였다.

2. 공정거래위원회의 결정¹⁰⁸

한편, 애플은 2012년 4월 3일 삼성전자가 표준특허에 근거하여 금지청구를 제기함으로써 시장지배적 사업자가 특허침해 소송을 부당하게 이용하여 사업활동을 방해하였다고 보아, 시장지배적 지위의 남용을 이유로 공정거래위원회에 신고하였다.

¹⁰⁸ 공정거래위원회, 보도참고자료,

http://www.ftc.go.kr/news/ftc/reportView.jsp?report_data_no=5542 참조

공정거래위원회는 이번 사건은 심결례가 존재하지 않는 새로운 유형의 사건으로서 위법 여부를 판단함에 있어 국내외 판례 및 해외 경쟁당국의 논의동향, FRAND 법리, 양사의 성실한 협상 여부 등 다각적인 검토를 거쳐 판단을 내렸다고 언급하였다.

먼저, 공정거래위원회는 애플이 협상을 진행하던 도중에 먼저 특허침해 소송을 제기함으로써 협상 분위기를 특허분쟁 소송 국면으로 유도하였고, 실시료율의 격차를 줄이거나 해소하기 위하여 성실히 협상했다고 보기 어려우며, 소송 종결시까지 삼성전자에 어떠한 실시료도 지불할 의사가 없었다는 점에서 역 홀드업의 전형적인 모습을 보였는바, 애플이 성실히 협상에 임했다고 보기 어렵다고 하였다.

그리고, 삼성전자는 금지청구소송 제기 전후로 다양한 실시조건들을 애플에게 제안하였고, 애플이 제시한 실시료율과의 격차를 해소하기 위한 실질적인 협상을 진행하였으며, 제안한 실시료율이 FRAND 조건에 위배되는 과도한 것으로 보기 어려운 점에서 삼성전자가 협상을 성실히 이행하지 않았다고 보기 어렵다고 하였다.

나아가 표준특허권자의 침해금지 청구가 사업활동 방해에 해당하기 위해서는 특허침해 소송을 부당하게 이용함으로써 다른 사업자의 생산, 판매 등의 활동을 어렵게 해야 하나, 이 사건의 향후 법원 판결을 통해 애플의 제품이 특허침해를 이유로 판매가

중단되더라도 이는 특허권자의 정당한 권리행사의 결과로 볼 수 있기 때문에 부당한 사업활동 방해라고 할 수 없다고 하였다.

한편, 공정거래위원회는 표준특허는 필수요소에 해당하기 위한 요건(필수성, 독점적 통제성, 대체불가능성) 중 하나인 독점적 통제성을 충족하지 못하였다고 보았는데, 그 이유로 표준특허권자는 잠재적 실시자에게 FRAND 조건으로 실시허락할 의무가 발생하여 당해 표준특허에 대한 독점적 소유 또는 통제에 일정한 제한이 부여되며, 제 3 세대 이동통신 기술과 관련하여 50 개 이상의 회사가 15,000 건 이상의 표준특허를 보유하고 있는바 필수요소가 1 개만 존재하는 통상의 경우에 구별된다고 하였다.

따라서, 삼성전자가 이 사건 표준특허의 침해금지 청구소송을 제기한 행위는 공정거래법상 시장지배지위 남용행위에 해당하지 않는다고 공정거래위원회는 결정하였다.

3. 소결

서울중앙지법은 FRAND 선언된 표준특허에 기반한 침해금지청구의 금반언 및 권리남용 여부, 공정거래법 상의 시장지배적 지위 남용 여부를 포괄적으로 판단하고 있으며, 특히 표준특허라고 하더라도 실시권에 대한 허여 요구 없이 이를 무단으로 사용하는 실시권자에게 침해금지를 구하는 것이 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈한 것으로 보기는 어렵다고 하여 표준특허권에 기반한 침해금지청구가 배제되지 않음을

인정하고 있다. 아울러, 공정거래법 상의 시장지배적 지위 남용 관련하여 삼성이 시장지배적 지위에 있음을 인정하고, 이 사건 표준특허가 필수요소임을 인정하면서도, 삼성전자의 침해금지청구가 필수요소에의 접근이 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도의 부당한 가격이나 조건을 제시하는 행위 내지 기존 사용자에게 비해 현저하게 차별적인 가격 등 불공정한 조건을 제시한 행위에 해당한다고 단정하기 어렵기에 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로 평가될 수 있는 거래거절행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판단하였다. 다만, 이러한 서울중앙지법의 판단은 삼성이 애플과의 실시료 협상을 성실하지 하지 않았음을 인정하면서도, 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 거래거절행위에는 해당하지 않는다고 보고 있는바, 서울중앙지법의 판단에 따르면 일단 FRAND 조건에 현저하게 벗어나지 않은 라이선스 제안을 한 표준특허권자가 이후 불성실한 협상을 진행하더라도 침해금지청구권이 인정되는 것으로 해석될 수 있는 논란의 여지가 있는 점에서 이에 대한 보다 명확한 지침이 필요하다 할 것이다.

한편, 이번 공정거래위원회의 결정은 표준특허권자의 침해금지 청구 행위가 시장지배적 지위 남용행위로서 공정거래법에 위반되는지 여부를 판단한 최초의 사례로, 이번 사건의 경우 국내외의 사례, FRAND에 관한 법리해석, 해외 경쟁당국의 규제 동향, 양사의 협상 경위 등을 다각적이고 면밀하게 검토하여 판단한 점에서 의의가 있다. 다만, 공정거래위원회는 제3세대 이동통신 기술과 관련하여, 50개 이상의 회사가 15,000건 이상의 표준특허를 보유하고 있는바 필수요소가 1개만 존재하는 통상의 경우에

구별되기에 삼성의 표준특허에 기반한 침해금지청구가 필수요소에 해당하기 위한 요건(필수성, 독점적 통제성, 대체불가능성) 중 하나인 독점적 통제성을 충족하지 못하므로 필수요소가 아니라고 보았는데, 특허제도의 특성상 하나의 표준특허의 침해금지청구를 통하여 전체 표준의 사용을 대한 접근이 제한될 수 있다는 점에서 비록 통제성을 가지는 표준특허권자가 다수일 수 있으나 각각의 표준특허권자가 독점적 통제를 할 수 있다는 면에서 이에 대한 추가적인 논의가 필요할 것으로 보인다.

또한, 서울지방법원과 공정거래위원회는 이번 사건에서 비록 삼성의 표준특허권에 기반한 침해금지청구가 공정거래법상의 시장지배적 지위의 남용이 아니라는 결론에서는 입장을 같이하나, 서울중앙지법은 표준특허가 필수요소임을 인정하면서도 다만 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 거래거절행위가 아니므로 시장지배적 지위의 남용이 아니라고 본 것에 반하여, 공정거래위원회는 표준특허가 필수요소가 아니라고 보고 있는바 동일한 규정에 대한 해석의 통일성 및 예측가능성이 떨어지는 문제가 있었다.

제 3 절 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개정

상기 법원의 판단 및 공정거래위원회의 결정이 나온 후인 2014년

및 2016년 두 번의 심사지침 개정이 있었다.

1. 2014년 개정안

먼저, 2014년 개정안에서 공정거래위원회는 공정위는 이번 심사지침 개정을 통해 최근 지재산 분야에서 부각되고 있는 NPE (Non-Practicing Entity)와 표준필수특허권자의 특허권 남용행위 등에 대한 합리적인 법집행의 준거를 마련하고, 지식재산권 행사에 대한 일반적인 심사 원칙과 남용행위 유형 체계를 개편했으며, 관련 시장 추가 등 상당수의 내용을 보완했다고 설명했다.

개정된 심사지침은 NPE와 표준필수특허권자의 특허권 남용행위에 대한 구체적인 규정을 추가하였으며, 아울러 '기술표준'을 '표준기술'로 대체하였다.

개정 심사지침에서는 구체적으로 NPE와 관련된 남용행위를 첫째 과도한 실시료 부과, 둘째 표준필수특허 원칙(FRAND)의 적용 부인, 셋째 부당한 합의, 넷째 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협, 다섯째 NPE를 내세워 경쟁사업자를 공격하는 행위의 5가지 유형으로 구체화했다.

그리고, 표준필수특허를 '표준기술을 필요로 하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해 허락이 필요한 특허'로 정의하면서 특히, 1) 표준필수특허권자의 침해금지청구의 위법성 여부 및 판단 기준 제시하였고, 2) 표준필수특허권자의 남용행위를

추가 규정하였다.

1) 표준필수특허권자의 침해금지청구의 위법성 여부 및 판단 기준으로 표준필수특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 선언한 후에 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대해 침해금지청구를 제기하는 것이 특허권 남용행위가 될 수 있음을 규정하였다. 특히 표준필수특허권자가 잠재적 실시권자와 실시허락을 위해 성실하게 협상하지 않고 침해금지청구를 제기하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다고 하였다. 또한 그 판단기준으로 공식적인 협상제안 여부, 협상기간의 적절성 여부, 제시한 실시허락 조건이 합리적·비차별적인지 여부, 협상 난항 시 중재 모색 여부 등을 종합적으로 고려해야 한다고 하였다.

또한, 2) 표준필수특허권자의 남용행위 추가 규정으로 기존 심사지침에 규정되어 있던 내용에 더하여, 표준필수특허권자의 남용행위 유형으로 관련시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피, 우회하는 행위와 표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 행위를 추가하였다.

상기 2014년 심사지침 개정안에 따르면, 시장지배적 지위 남용행위 관련하여 표준필수특허의 보유자는 시장지배력을 보유할 개연성이 높다고 하였으며, 표준필수특허권자의 침해금지청구의

허용여부 관련하여, i) 침해자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)인지 여부 및 ii) 표준필수특허권자가 성실협상을 하였는지 여부를 그 기준으로 하고 있으며, 성실협상 여부 판단에 대하여는 공식적인 협상제안 여부, 협상기간의 적절성 여부, 제시한 실시허락 조건이 합리적·비차별적인지 여부, 협상 난항 시 중재 모색 여부 등의 구체적인 사안을 종합적으로 고려하여야 한다고 하였다.

따라서, 상기 2014년 심사지침 개정안 이후에는 삼성 v. 애플 사건에서와 같이 표준특허권자가 성실하게 협상을 하지 않았음에도 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 거래거절행위에는 해당하지 않는다고 보아 침해금지청구를 인정한다거나 표준필수특허의 필수요소성을 부정하기는 어려울 것으로 사료된다.

2. 2016년 개정안

상기 2014년 개정안에서 제품을 만들기 위해 공통으로 적용되는 하나의 약속이라고 볼 수 있는 ‘기술표준’에 대한 정의 규정이 ‘표준기술’로 대체되었으며, 이에 따라 ‘사실상 표준특허(de facto SEP)’ 보유자의 특허권 행사에 대한 위법성 판단 기준이 특허권에 대한 과도한 제한으로 해석될 수 있다는 의견이 다수 제기되어 왔다. 이는 사실상 표준특허는 정상적인 시장 경쟁의 결과 관련 업계에서 표준처럼 이용되는 기술이므로, 표준화기구 등이 FRAND 선언을 전제로 표준으로 채택한 표준필수특허와 동일하게 규제하는 것은 적절하지 않다는 의견이다.

즉, 표준기술이라 하면 해당 기술분야에서 사실상 표준으로 이용되는 비표준필수특허로 보호된 기술까지도 기존의 표준기술에 포함되는 것으로 간주될 수 있고, 결국 이는 오히려 '사실상의 표준필수특허'라는 광범위하고 모호한 정의로 인해 특정 기업의 차별화 전략으로 보유하고 있는 전매특허에 대하여 공정거래법 위반을 주장할 수 있게 돼, 이로써 오히려 국내외 혼란을 가중시킬 뿐 아니라 특허개발에 매진하는 국내 기업들의 의지마저 무력화시킬 소지마저 있다는 비판이 있었다. 또한 이러한 국내규정으로 결국 세계 시장에서도 한국의 일례를 들어 자국의 보호무역을 강화하는 근거로 쓰일 수 있어 일각에서는 오히려 해외에 진출한 국내 기업에게 오히려 독(毒)이 될 수도 있다는 우려가 있었다.

이에, 공정거래위원회는 신규(2016년) 개정안을 2015년 12월에 행정예고하였다. 개정된 내용 가운데 표준필수특허에 관한 주요 개정 내용은 크게 두 가지로 볼 수 있다. 첫째 표준기술 정의를 표준화기구 등이 선정한 표준으로 한정하고, 표준필수특허 정의 또한 표준기술로 채택되기 위해 특허 보유자에게 자발적 FRAND 확약이 요청되는 특허로 규정했다. 둘째 표준화기구가 채택한 표준필수특허와 자유 경쟁 결과로 해당 업계의 표준이 된 사실상 표준특허는 차별화해 구분을 명확히 하였다.

구체적으로 개정안에서는 표준기술의 정의를 표준화기구 등이 선정한 표준으로 한정했다. 표준필수특허의 정의도 표준기술로 채택되기 위해 특허보유자에게 FRAND 확약이 요구되는 특허로 규정했다. 사실상 표준특허(de facto SEP)에 대해서는 일반적인

특허권의 부당한 행사와 동일한 기준으로 위법성을 판단했다. 표준특허에 대해 표준필수특허와 동일한 판단기준을 적용하는 관련 조항은 삭제하였다.

3. 소결

관련 개정안들에 따르면 표준특허권자의 침해금지 청구는 그 허용 여부 판단 기준으로 i) 침해자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)인지 여부 및 ii) 표준특허권자가 성실협상을 하였는지 여부를 그 기준으로 하고 있다. 그리고, 심사지침은 성실협상 여부 판단에 대하여는 공식적인 협상제안 여부, 협상기간의 적절성 여부, 제시한 실시허락 조건이 합리적·비차별적인지 여부, 협상 난항 시 중재 모색 여부 등의 구체적인 사안을 종합적으로 고려하여야 한다고 하면서도, 잠재적 실시권자인지 여부 판단 기준에 대하여는 구체적으로 제시하지 않고 있으며, 객관적으로 드러난 상황에서 FRAND 조건으로의 실시계약 체결을 거부하는 경우에는 표준특허권자의 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮다는 예시만을 제시하고 있다.

또한, 심사지침에 따르면 표준특허권자가 성실협상 의무를 이행하지 않고 침해금지청구를 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다고 하고 있다. 그러나 표준특허권자가 성실협상 의무를 이행하지 않은 경우는 별론으로 하더라도 표준특허권자가 성실협상 의무를 이행한 경우에 그렇다면 표준특허권자의 침해금지청구가 인정되는 행위인지 여부에 대하여는 여전히 의문의

여지가 있다. 라이선스 협상에 있어서 양 당사자가 비록 성실하게 협상을 하였다 하더라도 이해관계의 충돌로 인하여 합의에 도달하지 못하는 경우가 현실적으로 많으며, 이 경우에 비록 잠재적 실시권자가 FRAND 조건 하에 라이선스 받을 의사로 성실하게 협상을 진행하였음에도 침해금지청구를 허용하는 것은 받아들이기 어렵기 때문이다. 따라서, 표준특허권에 기한 침해금지청구가 인정될지 여부에 대하여는 침해자가 FRAND 조건 하에 라이선스 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자인지 여부가 주된 쟁점이 될 것이나, 현재 심사지침은 이에 대하여는 구체적인 판단 기준을 제시하고 있지는 않다.

제 4 절 검토 및 제안

1. 검토

특허의 침해금지청구권은 특허를 통해 권리화된 발명의 경제적인 가치를 라이선스 대가로 반영시키는데 있어서 매우 기본적인 역할을 하고 있다. 그리고, 이러한 침해금지청구권의 존재는 라이선스 교섭의 결과로 경제적 차이를 라이선스 가격에 반영시키는 원동력이 되고 있다. 그렇지만 일반적으로 하나의 표준기술에 대하여 다수의 표준특허가 존재하며, 개별 표준특허에 의한 침해금지청구권 행사에 의해 기술 표준 전체를 이용할 수 없게 될 위험성이 있고, 이런 경우 개별 표준특허에 침해금지청구권을 인정하는 것이 해당 특허의

가치보다 과도한 라이선스 대가의 요구로 연결될 수 있다. 따라서 표준특허에 이러한 과도한 대가가 누적되면 표준 기술 자체의 활용이 과하게 제약되어 표준의 효율성 증대 효과보다 경쟁 제한 효과가 커지는 우려가 있다. 다만, 그렇다고 하여 표준특허권자의 침해금지청구를 항상 인정하지 않는 경우 표준특허권자는 협상 과정에서 과도하게 낮은 로열티를 받을 수밖에 없는바 이 또한 표준의 효율성 증대 효과를 저하시킬 것이다.

FRAND 선언을 한 표준특허권자는 그 표준특허를 실시하고자 하는 자에게 공정하고 합리적이고 비차별적인 FRAND 조건으로 라이선스를 허여하겠다는 명시적인 의사표시를 한 것으로 볼 수 있으며, FRAND 선언을 한 이후에는 표준특허 실시를 요구하는 자와 성실하게 협상하여야 할 의무를 부담한다고 할 것이다. 그런 면에서 일반 특허와 달리 그 의무를 이행하지 아니하여 시장지배적 지위의 남용 등 특허권의 정당한 행사로 인정되지 않는 범위 내에서 특허침해에 대한 금지청구의 활용이 일정 부분 제한된다고 할 것이다.

다만, 상기 삼성 v. 애플 사건에 대한 판결 및 결정은 어떤 경우에 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지에 큰 틀에서의 기준만을 제시하고 있을 뿐, 그 적용에 있어서는 구체적인 정황을 기반으로 합리적으로 판단되고 있는바 일반 당사자에게 충분한 절차 및 기준을 제시하지 못하고 있으며, 개정 심사지침에 따르더라도 일반 당사자들에게 법원 및 공정거래위원회를 거치지 않고도

예견가능하고 합리적으로 판단할 수 있는 명확하고 확실한 지침을 주지 못하는 면에서 아쉬움이 있다.

한편, 공정거래위원회에서도 법집행의 예측가능성을 높이기 위해 표준특허권자가 금지청구를 할 수 있는 경우 사전에 밝아야 할 절차를 글로벌 기준에 부합하는 방향으로 구체적으로 마련해 나갈 계획이라고 밝힌 바 있으며, 최근 타국에서의 관련 판결 및 심사지침 개정 등 관련 논의가 활발하게 이루어지고 있음을 고려할 때 관련 제도에 대한 보완의 필요성은 여전히 존재한다고 보인다.

이러한 측면에서, 상기 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 침해금지청구가 어떤 경우에 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지에 관하여 구체적인 판단 절차 및 기준을 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다. 또한, 우리나라와 법적 체계를 같이 하는 일본에서 최근 표준특허권의 침해금지청구에 대한 구체적인 판단 기준에 부족함을 이유로, '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침'을 개정하였으며, 이 개정을 통하여 잠재적 실시권자에 대한 보다 구체적인 판단 기준을 제시하고 있는 점에서 의의가 있다.

FRAND 선언된 표준특허에 기한 침해금지청구권의 행사의 허용 여부에 대한 한국, 미국, 유럽, 일본의 판례 및 심사지침에 따른 판단 기준을 정리하면 다음과 같이 요약될 수 있다.

구분	한국	유럽	미국	일본
----	----	----	----	----

위반 행위 대양	시장지배적 지위 남용	시장지배적 지위 남용	FRAND 선언에 대한 계약상의 구속력	시장지배적 지위 남용 또는 불공정 거래방법
특허권자 의무	성실협상 의무 (심사지침에서 판단기준 명시)	1. 침해자에게 표준특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 침해를 경고 3. 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약	Ebay 판결에 따른 4 대 요건 만족시 침해금지청구 가능 i) 회복할 수 없는 손해(irreparable harm) ii)금전적으로는 적절한 배상이 되지 않음 iii)금지청구가 인정되었을 때에만 특허권자와 침해자 사이의 곤란성에 균형(balance of hardship)이 견지 iv)금지가 인정되더라도 공공의 이익을 해하지 않음	
침해자 의무	FRAND 조건 하에서의 라이선스 의사	2. FRAND 조건 하에 라이선스 합의를 도출하기로 의사(willingness)를 표현 4. 청약에 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답, 지연전술 X 5. 청약을 거절하는 경우 신속하게 그리고 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제출 6. 반대청약이 거절되는 경우 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 보증금을 제공		FRAND 조건 하에서의 라이선스 의사 (심사지침에서 판단기준 명시)
비고		특허의 유효성 또는 특허의 표준특허 타당성 여부에 관한 이의 제기 사실만으로 FRAND 조건 하에서		특허의 무효성 또는 표준특허 여부에 관한 이의 제기 사실만으로 FRAND 조건 하에서의 라이선스

		의 라이선스 의사가 없음이 추정되지 않음		의사가 없음이 추 정되지 않음
--	--	---------------------------	--	---------------------

국내에서의 표준특허권에 기반한 침해금지청구의 시장지배적 지위 남용 여부는 상기와 같이 i) 침해자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)인지 여부 및 ii) 표준특허권자가 성실협상을 하였는지 여부를 그 기준으로 하고 있다. 다만, 상술한 바와 같이 표준특허권자의 성실협상 의무는 침해금지청구를 부정하기 위한 판단기준으로만 활용됨이 바람직하며, 실질적으로 표준특허권자의 침해금지 청구 허용 여부는 침해자가 FRAND 조건 하에서 라이선스 받고자 하는 의사가 있는 잠재적 실시권자인지 여부를 기반으로 판단됨이 바람직할 것이다. 즉, 이 경우 침해자가 FRAND 조건 하에서 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자인지 여부가 앞으로의 다툼에서 주된 쟁점이 될 것으로 보이며 이에 대한 보다 구체적인 판단 기준이 필요하고, 아울러 특허의 무효성 또는 표준특허 여부에 관한 이의 제기가 FRAND 조건 하에서 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자인지 여부 판단에 영향을 미치는지 여부도 명확히 함이 바람직하다고 생각된다. 이 경우 상기 유럽 및 일본의 관련 규정을 참조하여 특허권자의 심사지침에서 침해자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자인지 여부에 대하여 보다 구체적인 판단기준을 제시할 수 있다고 생각된다.

상술한 바와 같이 국내에서도 표준특허권에 기반한 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및

기준을 보다 명확하게 제시하도록 관련 심사지침을 보완하여, 당사자들에게 예견가능성을 부여하고, 사회 경제적 분쟁 비용을 완화시킬 수 있을 것이다. 그리고, 이를 통하여 표준특허권의 침해금지에 의한 경쟁제한효과보다는 표준화의 효율성 증대 효과를 높일 수 있을 것이다. 예컨대, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 다음과 같이 개정될 수 있을 것이다.

2. 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 추가 개정 제안

현행	개정 제안
<p>5. 표준기술 관련 특허권의 행사</p> <p>가. 표준기술 관련 특허권 행사 일반</p> <p>...</p> <p>나. 표준필수특허권자의 침해금지청구</p> <p>표준필수특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 경우 이는 잠재적 실시권자와 실시허락 계약에 대하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담한다는 것을 의미하며, 곧바로 해당 특허 관련 기술을 사용한 또는 사용하려는 불특정 제3자에게 해당 특허에 대하여</p>	<p>5. 표준기술 관련 특허권의 행사</p> <p>가. 기술 관련 특허권 행사 일반</p> <p>...</p> <p>나. 표준필수특허권자의 침해금지청구</p> <p>표준필수특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 경우 이는 잠재적 실시권자와 실시허락 계약에 대하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무를 부담한다는 것을 의미하며, 곧바로 해당 특허 관련 기술을 사용한 또는 사용하려는 불특정 제3자에게 해당 특허에 대하여</p>

<p>자동적으로 실시권을 부여해야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다.</p> <p>한편 표준필수특허권자는 자신의 특허권 침해를 방지하고 이로 인한 손해의 회복을 위하여 침해금지청구권과 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다. 이 중 침해금지청구는 단순한 금전적 배상이 아닌 침해행위로 인한 상품의 생산, 사용, 판매 또는 수입의 금지를 구하는 것으로서 손해배상청구보다 강력한 권리보장의 수단이 된다.</p> <p>그러나 침해금지청구가 아무런 제한없이 이루어진다면 표준필수특허권자가 경쟁사업자를 시장에서 배제하거나 사업활동을 방해하기 위하여 또는 잠재적 실시권자에게 과도한 실시료를 부과하거나 실시허락 시 부당한 조건을 부과하기 위하여 침해금지청구를 하는 특허억류(patent hold-up)가 발생할 수 있다. 따라서 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 약속한 표준필수특허권자가</p>	<p>자동적으로 실시권을 부여해야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다.</p> <p>한편 표준필수특허권자는 자신의 특허권 침해를 방지하고 이로 인한 손해의 회복을 위하여 침해금지청구권과 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다. 이 중 침해금지청구는 단순한 금전적 배상이 아닌 침해행위로 인한 상품의 생산, 사용, 판매 또는 수입의 금지를 구하는 것으로서 손해배상청구보다 강력한 권리보장의 수단이 된다.</p> <p>그러나 침해금지청구가 아무런 제한없이 이루어진다면 표준필수특허권자가 경쟁사업자를 시장에서 배제하거나 사업활동을 방해하기 위하여 또는 잠재적 실시권자에게 과도한 실시료를 부과하거나 실시허락 시 부당한 조건을 부과하기 위하여 침해금지청구를 하는 특허억류(patent hold-up)가 발생할 수 있다. 따라서 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 약속한 표준필수특허권자가</p>
---	---

<p>실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다.</p> <p>[참고 1] 표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행하지 않고 침해금지청구를 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다.</p> <p>표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행했는지 여부를 판단함에 있어서는 잠재적 실시권자에게 <u>공식적으로 협상을 제안했는지 여부</u>, 잠재적 실시권자와의 협상기간이 적절했는지 여부, 잠재적 실시권자에게 제시한 실시허락 조건이 합리적비차별적인지 여부, 실시허락 조건에 합의하지 못하는 경우 법원이나 중재기관에 회부하기로 했는지 여부 등을 고려할 수 있다.</p>	<p>실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다.</p> <p>[참고 1] 표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행하지 않고 침해금지청구를 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다.</p> <p>표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행했는지 여부를 판단함에 있어서는 잠재적 실시권자에게 <u>표준필수특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 공식적으로 침해를 경고 또는 협상을 제안했는지 여부</u>, <u>로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인 서면 청약을 하였는지 여부</u>, 잠재적 실시권자와의 협상기간이 적절했는지 여부, 잠재적 실시권자에게 제시한 실시허락 조건이 합리적비차별적인지 여부, 실시허락 조건에 합의하지 못하는 경우</p>
--	---

<p>[참고 2] 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자(unwilling licensee)에 대한 표준필수특허권자의 침해금지청구가 허용되지 않는 경우 잠재적 실시권자가 성실하게 협상을 하지 않거나 실시료 지급을 지연 또는 회피하는 역 특허억류(reverse hold-up)가 발생할 수 있다. 또한 특정한 경우에는 침해금지청구만이 표준필수특허권자의 유일한 권리구제 수단이 될 수도 있다.</p>	<p>법원이나 중재기관에 회부하기로 했는지 여부 등을 고려할 수 있다.</p> <p>[참고 2] 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자(unwilling licensee)에 대한 표준필수특허권자의 침해금지청구가 허용되지 않는 경우 잠재적 실시권자가 성실하게 협상을 하지 않거나 실시료 지급을 지연 또는 회피하는 역 특허억류(reverse hold-up)가 발생할 수 있다. 또한 특정한 경우에는 침해금지청구만이 표준필수특허권자의 유일한 권리구제 수단이 될 수도 있다. <u>실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자인지 여부는 라이선스 협상에서 쌍방의 대응 상황 (예를 들어, 구체적인 표준필수특허 침해 사실 및 형태의 제시 여부, 라이선스 조건 및 그 합리적 근거의 제시 여부, 당해 제시에 대한 합리적인 대안의 신속한 제공 등의 응답 상황, 상관습에 비추어 성실하게 대응하고 있는지 여부) 등을 고려할 수 있다.</u> 따라서 다음과 같은 경우에는 표준필수특허권자의</p>
--	--

<p>따라서 다음과 같은 경우에는 표준필수특허권자의 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮다.</p> <p>① ~ ② (생략)</p> <p><신설></p>	<p>침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮다.</p> <p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ <u>잠재적 실시권자가 FRAND 조건 하에 실시허락 합의를 도출하기로 의사(willingness)를 표현하지 않는 경우</u></p> <p>④ <u>i)특허권자의 청약에 대하여 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답하지 않는 경우, ii)청약을 거절하는 경우 신속하게 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제시하지 않는 경우, iii) 반대청약이 거절되었음에도 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한 보증금을 제공 (은행 지급 보증을 제공 또는 필요 금액 공탁)하지 않는 경우</u></p> <p><u>[참고 3] 잠재적 실시권자는 실시허락 협상과 별개로, 해당 특허의 무효성 또는 표준특허 여부에 관한 이의 제기(무효심판, 소극적 권리범위확인심판 등)를 할 수 있으며, 이러한 이의 제기 사실만으로 인하여</u></p>
---	---

	<u>잠재적 실시권자에게 FRAND 조건 하에서 실시허락을 받을 의사가 없음이 추정되지 않는다.</u>
--	---

상기 개정 제안에서는 1) 특허권자의 성신헌상 의무에 대한 보다 상세한 절차 및 기준을 보완하였다. 구체적으로 '공식적으로 협상을 제안했는지 여부' 대신에 '표준필수특허를 지정하고 그것이 침해된 방법을 명시하면서 공식적으로 침해를 경고 또는 협상을 제안했는지 여부, 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인 서면 청약을 하였는지 여부'로 구체화하였다.

또한, 2) 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자인지 여부 판단 절차 및 기준을 보완하였다. 구체적으로 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자인지 여부는 라이선스 협상에서 쌍방의 대응 상황 (예를 들어, 구체적인 표준필수특허 침해 사실 및 형태의 제시 여부, 라이선스 조건 및 그 합리적 근거의 제시 여부, 당해 제시에 대한 합리적인 대안의 신속한 제공 등의 응답 상황, 상관습에 비추어 성실하게 대응하고 있는지 여부) 등을 고려할 수 있음을 명확히 하였고, 아울러 잠재적 실시권자가 FRAND 조건 하에 실시허락 합의를 도출하기로 의사(willingness)를 표현하지 않는 경우, i) 특허권자의 청약에 대하여 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하게 그리고 선의로, 성실하게 응답하지 않는 경우, ii) 청약을 거절하는 경우 신속하게 서면으로, FRAND 조건에 부합하는 구체적인 반대청약을 제시하지 않는 경우, iii) 반대청약이 거절되었음에도 해당 분야의 인정된 상업적 관행에 부합하는 적절한

보증금을 제공 (은행 지급 보증을 제공 또는 필요 금액 공탁)하지 않는 경우에는 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자로 인정받을 수 없음을 명확히 하였다.

또한, 3) 기존에는 잠재적 실시권자는 실시허락 협상과 별개로, 해당 특허의 무효성 또는 표준특허 여부에 관한 이의 제기를 할 수 있는지 여부가 명확히 정의되지 않았으나, 개정 제안에서는 잠재적 실시권자는 실시허락 협상과 별개로, 해당 특허의 무효성 또는 표준특허 여부에 관한 이의 제기를 할 수 있으며, 이러한 이의 제기 사실만으로 인하여 잠재적 실시권자에게 FRAND 조건 하에서 실시허락을 받을 의사가 없음이 추정되지 않음을 명확히 하였다.

이러한 심사지침 보완을 통하여 표준특허권에 기반한 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및 기준을 보다 명확하게 하여, 당사자들에게 예견가능성을 부여하고, 사회 경제적 분쟁 비용을 완화시킬 수 있을 것이다.

제 6 장 결론

특허권은 발명자의 새롭고 유용한 발명의 공개로 인하여 과학과 산업의 발달을 촉진함에 대한 보상으로 주어진 사회정책적 권리로 특허권자는 해당 특허권에 대하여 독점권과 배타권을 갖는다. 그러나 특허권의 행사는 독점금지라는 사회정책적 필요성에 의하여 경쟁법으로 제한될 수 있으며, 특허권의 행사가 사회정책적 필요성에 의하여 제한되는 경우라도 특허권은 유럽 헌장 및 유럽 각국 법에서 보장하고 있는 정당한 권리인바, 그 제한에 있어 합리적 근거가 있어야 할 것이며, 정당한 절차를 거쳐야 할 것이다. 아울러 권리자에게 법적 안정성 및 예견가능성을 부여하기 위하여 구체적인 기준이 마련되어야 할 것이다.

특히 표준특허권의 경우 FRAND 선언이라는 제한으로 인하여, 일반적인 특허권과 비교하였을 때 침해금지 청구가 인정되는 범위는 보다 제한적일 수 밖에 없는데, 국내에서는 FRAND 선언의 요소를 고려하여 제한적으로 해석하는 판단 방법이 법규나 판례에 의하여 명확하게 정립되지 않았다는 점에서, 유럽의 이번 Huawei v. ZTE 사건에 대한 판단이 국내에서의 법규 정립을 위한 유용한 자료로 참고할 수 있다고 하겠다.

이번 Huawei v. ZTE 사건에서의 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 권리 제한의 근거를 TFEU 102 조 및

표준특허권자에 의한 FRAND 선언에서 찾고 있으며, 표준특허의 소유자가 FRAND 라이선스 조건이 비차별적인지 등의 여부를 판단하는데 필요한 정보의 접근성에 있어서 침해자보다 더 유리한 위치에 있다고 보아, 침해자가 단순히 라이선스 의사만 표현한 경우에도 표준특허 소유자에게 구체적인 조건을 제시하여 더 적극적으로 라이선스 합의를 도출할 의무를 부여하고 있다. 또한, 기존과 달리 침해자가 라이선스 합의 의사와 별개로 특허의 표준특허 여부 및 유효성에 대하여 보다 자유롭게 다룰 수 있게 되었다.

이번 유럽 사법재판소의 판결에 따라 앞으로 유럽에서 표준특허권자가 특허침해금지청구 등의 배타권을 행사하기 위하여는 침해자에게 침해된 표준특허를 지정하고 침해 행위를 구체적으로 경고하여야 할 것이며, 침해자가 FRAND 라이선스 의사를 표현하는 경우 표준특허권자가 로열티의 양 및 그러한 로열티가 계산된 방법을 명시하는 구체적인, 서면 청약을 하여야 할 것이며, 침해자는 해당 표준특허에 무효사유가 있거나 표준특허가 아니라고 의심되는 경우 얼마든지 이의를 제기할 수 있게 되었다. 이는 일견 표준특허권자의 지위를 기존보다 더 약화시킨 것으로 볼 수 있다.

하지만, 라이선스 조건이 영업비밀에 해당하여 공개되지 않는 상업적 실정에 비추어 FRAND 라이선스 조건이 비차별적인지 등의 여부를 판단하는데 표준특허의 소유자가 더 많은 정보를 가지고 있는바 표준특허의 소유자에게 구체적인 라이선스 조건을 제시하도록 하였다고 하여 그게 꼭 부당하다고 볼 수 없으며,

오히려 과거 침해자는 소극적으로 최소한의 조건을 제시하는 경향이 있었던 것을 고려하면 분쟁을 방지하고 조속한 FRAND 라이선스 합의를 도출하기 위하여 더 바람직한 방법이라고 볼 수도 있다. 또한, 라이선스 합의에서 침해자의 의사는 자신이 사용하는 또는 사용할 유효한 특허에 대하여 정당한 비용을 내고 사용 권원을 얻고자 함으로 볼 수 있는데, 문제가 되는 특허가 표준특허인지 여부(즉, 표준을 준수하여 제품을 만드는 경우 실제로 해당 특허가 침해되는지) 또는 해당 특허의 유효성 여부 등에 대하여 불분명한 경우에도 기존에는 '무조건적인' 청약을 하여야 하기에, 라이선스를 얻기 위하여 표준특허 여부 및 유효성 등에 대하여 다투지 못하고 부당하게 불리한 위치에 처하게 되는 문제점이 있었으나, 이번 유럽 사법재판소의 판결로 인하여 라이선스 합의와 별개로 표준특허 여부 및 특허의 유효성 여부에 대하여 다투 수 있게 되었는바, 유효한 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 다투는 것은 공익에 해당하는 실시자의 정당한 권리이며, 그것을 유효한 표준특허권의 소유자에게 있어 불이익으로 볼 수도 없을 것이다.

결과적으로 이번 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 침해금지청구권 등의 권리행사가 경쟁법 TFEU 102 조에 따른 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부에 대하여 유럽 차원의 통일적 해석 기준을 제시하는 점에서 당사자들에게 예견가능성을 부여하고, 이를 통하여 사회 경제적 분쟁 비용을 완화시키며, 표준화의 효율성 증대 효과를 높일 수 있게 한 점에서 긍정적인 의의가 있다.

상기 유럽 사법재판소의 판결은 표준특허권자의 침해금지청구가 어떤 경우에 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지에 관하여 국내 심사지침 및 심사기준에서 참조할 수 있는 명확하고 구체적인 기준을 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다. 국내 관련 심사지침에서 표준특허권에 기반한 침해금지청구권을 행사하기 전에 당사자들이 지켜야 할 절차 및 기준이 모호한 현 상황에서, 상기 유럽 사법재판소에서 제시한 절차 및 기준을 참조하여 국내 심사지침을 정비한다면, 당사자들에게 예견가능성을 부여하고 사회경제적 분쟁 비용을 완화시킬 수 있을 것이다. 이를 통하여 표준특허권의 침해금지에 의한 경쟁제한 효과보다는 표준화의 효율성 증대 효과를 더 높일 수 있을 것이다.

【참고문헌】

1. 단행본

- [1] 정상조·박준석, 지적재산권법(2013)
- [2] 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율(2010)
- [3] 박동식, 유럽특허법(2009)
- [4] 박덕영, EU 법 강의(2012)

2. 논문

- [1] Jonesday, Standards-Essential Patents and Injunctive Relief (2013)
- [2] Jorge L. Contreras, A BRIEF HISTORY OF FRAND: ANALYZING CURRENT DEBATES IN STANDARD SETTING AND ANTITRUST THROUGH A HISTORICAL LENS, 2015.
- [3] Douglas H. Ginsburg, Talyor M. Owings, and Joshua D. Wright, Enjoining Injunctions: The case Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions (2014)
- [4] 권영관, 특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구 (2006)
- [5] 송재섭, 표준특허에 근거한 권리행사의 한계 (2014)
- [6] 정원준, 특허권 남용행위의 행위유형에 따른 법적 규제 연구 (2013년 12월)

[7] 이수진, FRAND 선언한 표준특허의 권리행사에 관한 연구
(2014년 8월)

[8] 이수진, 표준특허에 관한 유럽의 최근 동향 (2015년)

3. 판례

[1] Siemens v Amoi, 4a O 124/05 (2007)

[2] Orange Book Standard, KZR 39/06 (2009)

[3] Philips v. SK kassetten, 316533/HA ZA 08-2522,
316535/HA ZA 08-2524 (2010)

[4] Samsung Electronics Ltd v. Apple, AT.39939 (2013)

[5] Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., 4b O 104/12, C-
170/13 (2013)

[6] eBay v. MercExchangem LLCL 547 US 388,391(2006).

[7] Apple, Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp.2d 901(ND Ill.,
2012)

[8] CAFC, APPLE INC. v. MOTOROLA, INC. 2012-1548,
2012-1549. 2014

[9] 平成 25 年 2 月 28 日 東京地判 平成(コ) 第 22027 号 및
第 22098 号

[10] 平成 26 年 5 月 16 日判決,
知財高裁平成 25 年 (ネ) 第 10043 号 債務不存在確認請求控訴事件.

4. 기타

[1] ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Version
adopted by GA#58, (November 2011)

- [2] ETSI Intellectual Property Rights Policy, ETSI Rules of Procedure, (March 2013)
- [3] World Trade Organization, Agreement on Technical Barriers to Trade.
- [4] Paul Nihoul, Injunctions on Standard Essential Patent: in Search of a 'Clear Bright Line' (2014)
- [5] Brian T. Yeh, Availability of Injunctive Relief for Standard-Essential Patent Holder (January 2013)
- [6] Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsley, Technology Patent Licensing: An International Reference on 21st Century Patent Licensing, patent Pool and Patent Platforms, 2004.
- [7] Kyriakos Fountaoukakos & Nick Root, Huawei Technologies: More Certainty of SEP Injunctions, But Not the End of the Story, CPI Antitrust Chronicle OCT-15(2), 2015.10
- [8] Kyriakos Fountaoukakos & Nick Root, Huawei Technologies: More Certainty of SEP Injunctions, But Not the End of the Story, CPI Antitrust Chronicle OCT-15(2), 2015.10
- [9] 윤기호 외, 표준특허선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구, 2010
- [10] 주간기술동향 1691 호, 표준특허규제법에 따른 표준필수특허권리 행사의 한계 -침해금지청구에 대하여-, 2015
- [11] 김기현 외, 표준과 특허의 관계 및 표준특허의 정의와 특성, 2011
- [12] 박경주, IPR enforcement or Fair Trade, 2015

- [13] 이호영, 표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구, 2013
- [14] 계승균, 표준특허의 법적 성격과 명암, 2011
- [15] 강부미 외, 표준화 활동과 공정거래에 관한 소고 - 한국통신학회 2015 년도 동계종합학술 발표회
- [16] 지적재산권 관련 경쟁제한행위 실태조사, 공정거래위원회, 2007
- [17] 정진근, “공정거래법(경쟁법)에 의한 특허풀 규제 - 비관과 대안의 제시 -“, 경영법률 제 15 권 제 2 호, 한국경영법률학회, 2005
- [18] 이문지, "미국의 지적재산권 남용 규제", 기업법연구 제 17 집, 한국기업법학회, 2004
- [19] Mark A. Lemley and Carl Shapiro, Probabilistic Patents, 19(2) Journal of Economic Perspectives 75, 2005
- [20] 이수진, 표준특허를 둘러싼 법적 분쟁과 유럽과 미국의 판단 비교, 2015
- [21] The Exercise of Essential Patents for Standards, 일본지적재산연구소, 2012
- [22] 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회, 2014

Abstract

Study on Treatment of Prohibitory Injunction based on Standard Essential Patent in EU and Its Impact on Domestic Policies

Choi, Jiun

LL.M. Intellectual Property

Graduate School of Law

Seoul National University

As international trade agreements such as FTA and TTP (Trans-Pacific Partnership) are rapidly expanding, demand for standard technologies that can be commonly used all over the world is more increased rather than independent technologies, and it becomes necessary to preoccupy international standards in order to secure industrial competitiveness. Accordingly, competition over development of standard patents is getting fiercer among various countries in the world.

Standard patents also have monopolistic and exclusive right according to basic principles of patents, but they cannot avoid infringement due to their nature. Standard patents are restricted in monopolistic and exclusive right according to FRNAD policy of standardization organizations from the perspectives of distribution

and application through commercialization of technologies, and public interest is guaranteed as the standard technologies can be equally used by anyone. Accordingly, it is inevitable that standard patents are related to competition laws or monopoly regulations in various countries in the world, and many countries still have different opinions on whether prohibitory injunction exercised by standard patentees is abuse of market-controlling status prohibited in competition laws or anti-trust laws. The same goes with Europe.

However, although exercise of patents is restricted by competition laws or monopoly regulations, the patents are a just right guaranteed by European Chart and various laws in many European countries, so reasonable grounds are required to restrict them, and valid procedures need to be followed. In addition, concrete standards need to be generated to grant legal stability and predictability to rightful persons.

Judicial ruling on the Huawei v. ZTE case finds the grounds for restriction of standard patentees in Article 102 of TFEU and FRAND Declaration by standard patentees, and as it considers standard patentees are in better position than pirates with respect to judgment on nondiscrimination in FRAND license conditions, it obligates the standard patentees to more proactively generate

license agreement through proposition of concrete conditions even though pirates express only the intention on license.

Unlike in the past, it allows pirates to more freely engage in disputes on standard patents and their effectiveness independently from intention on license agreement.

As the judicial ruling made in Europe suggests a standard of unified interpretation from the European perspectives with respect to whether standard patentees' exercise of prohibitory injunction is abuse of market dominant status as specified in Article 102 of TFEU, it is considered to grant predictability to the parties concerned, reduce socio-economic costs caused by disputes and enhance efficiency of standardization.