



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](#)

법학박사학위논문

표준특허권자의 권리행사 한계에
관한 연구

— FRAND 협약과 권리남용의 법리를 중심으로 —

2016년 8월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법 전공
나 지원

국문초록

최근 스마트폰 시장이 급격히 확대되면서 업체 간의 경쟁이 포화상태에 이르러 관련 분쟁이 꾸준히 증가하고 있다. 본 연구는 삼성과 애플 간의 전 세계를 무대로 한 ‘특허전쟁’에서 비롯되었다. 삼성과 애플의 분쟁을 포함한 일련의 특허분쟁을 계기로 각국의 법원과 경쟁당국은 특허기술에 대한 표준 설정에 부수하여 특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 약약의 의미와 표준 특허권자의 소송상 권리행사의 한계에 관하여 다양한 법적 판단을 내리고 있다. 이러한 특허권자의 권리행사를 제한하는 법리는 발명을 장려하고 기술혁신을 촉진하는 특허제도라는 인센티브를 제약할 소지가 있어 관련 법규 전체의 관점에서 근거를 가지고 정당화될 수 있어야 하며, 표준기술의 보급과 보편적 활용이라는 표준화 정책이 추구하는 공적 이익과도 균형과 조화를 이루어야 한다.

표준특허의 규율을 놓고 계약적 접근방식과 규제적 접근방식이라는 두 가지 큰 흐름이 감지되는 가운데 어떠한 접근이 최선(best)이고 차선(second-best)인지에 대한 평가가 엇갈리고 있다. 본 연구는 표준특허 분쟁을 기본적으로 당사자 간 이익 내지 법적 지위 조정문제로 보아 계약적 접근이 우선될 필요가 있다고 보았고, 계약법에 의한 규율이 어렵거나 한계가 있는 경우 규제적 접근을 통해 이를 보완하여야 한다고 보았다. 본 연구는 규제적 접근 중 특허침해 소송 내에서 활용되는 제반 권리남용의 항변을 통한 사법적 규율에 주목하였고, 사법적 규율(司法的 規律)은 경쟁당국의 공적 규제처럼 규제대상을 직접 제재하는 형태가 아니라 당사자 간 분쟁과정에 법원이 사법적 판단을 통해 당사자의 권리의무를 확인하고 선언하는 방식으로 규율하는 방식을 취한다. 이러한 사법적 규율은 법규에 기초를 두나 법적 공백이 존재하는 경우 판례를 통해 일정 부분 보충할 수 있는 여지가 많다. 이러한 사법적 규율이 판례법(判例法)으로 형성·축적될 경우 거래당사자는 이를 고려하므로 분쟁 예방에 도움이 되고 공적 규제 판단에 있어서도 유력한 참조기준이 되므로 매우 중요한 의미를 가진다.

표준특허가 일반특허와 근본적으로 다른 점은 기술표준에 특허기술이 포함

되게 되는 전제로 특허권자가 표준화기구에 대하여 FRAND 확약이라는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 하였다는 것이다. 이러한 확약은 표준특허권자의 권리행사에 있어 자신을 구속할 뿐만 아니라 FRAND조건 하에 실시허락을 받을 것이라는 제3자의 신뢰를 형성하는 기초가 된다. 앞서 말한 바와 같이 표준특허 분쟁이 기본적으로 당사자 간 이익조정 문제라고 보아 당사자 간 소송을 통한 해결방식이 기본적으로 가능하여야 한다고 보았는데, 우리 민법에 비추어보면 표준특허권자의 특허침해주장에 대하여 FRAND 확약을 근거로 실시허락 계약이 성립하였다고 보아 원고의 청구를 기각하는 피고의 항변 사유로 삼기에는 해석상 난점이 있다. 본 연구는 FRAND 확약에 따른 협상당사자의 권리의무에 관하여 제3자를 위한 예약 관계에 기하여 표준특허권자와 잠재적 실시권자 간의 성실교섭의무를 도출할 수 있다고 보았다. 다만, 이 경우에도 각 당사자 간 의무의 구체적 내용을 어떻게 형성하고 공평의 관점에서 이를 분배할 것인가에 대하여 적지 않은 법적 공백이 존재하는데, 이는 관련 법규(민법, 특허법, 독점규제법 등)에 근거한 보충적 해석을 통하여 문제 해결의 실마리를 찾고자 하였다.

한편 표준특허가 널리 활용되는 정보통신기술(ICT)이 집적된 산업 분야에서는 표준특허권을 물권적 보호원칙(Property Rule)보다 손해배상원칙(Liability Rule)에 따라 규율할 필요가 크다. 본 연구에서는 제반 권리남용의 법리를 매개로 이러한 규율을 시도할 수 있다고 보았고, 그렇기 때문에 표준특허 관련 특허침해소송에서 제반 권리남용의 법리는 더욱 중요한 역할을 차지한다. 특히 표준특허 실시를 위한 협상당사자의 성실교섭의무 위반이 있는 경우 금반언의 원칙(신의성실의 원칙 내지 권리남용의 법리)에 의거하여 당사자 간 권리의무 관계를 적극적으로 규율해야 한다고 보았다. 본 연구는 표준특허권자의 소송상 권리행사에 대하여 종전부터 특허권 남용 규제 차원에서 논의되었던 제반 권리남용의 항변을 FRAND 확약의 취지와 효력에 의거하여 민법상 권리남용금지(협의를 권리남용), 특허법에 근거한 권리남용, 독점규제법 위반에 의한 권리남용으로 세분하고 표준특허 문제 규율에 있어서 협의의 권리남용과 독점규제법 위반의 항변의 중요성을 특히 강조하였다.

본 연구는 표준특허권자의 특허침해소송 중 가장 중요한 권능인 ‘금지청구

권'과 '손해배상청구권'으로 나누어 검토하였는데, 그 이유는 표준특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 약속의 취지는 제3자의 보편적인 실시를 허락할 것이라는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 포함하고 있어 기본적으로 금지청구권의 행사와 상충되는 면이 강한 반면, 손해배상청구권의 행사는 FRAND 약속 자체가 제3자에 대한 보편적 실시에 따른 합리적 수준의 보상을 전제하므로 과거 또는 장래의 실시허락 없는 사용에 대한 손해배상은 원칙적으로 가능하다는 점에서 구별되기 때문이다.

각국 법원의 판결 현황과 법제, 우리의 하급심 판결 내용과 법리 등을 종합하여, 표준특허권에 기한 금지청구의 경우 FRAND 약속에 따른 실시협상 결렬에 원인을 제공한 표준특허권자에 대하여 금반언의 원칙(신의성실의 원칙 내지 권리남용의 법리)에 의하여 원칙적으로 제한할 필요가 있다고 보았다. 그러나 실시를 부인하거나 지연 전략을 구사하는 등 실시협상 결렬에 원인을 제공한 잠재적 실시권자에 대해서는 이를 실시의사가 없는 자로 판단하여 이에 대한 금지청구는 가능하다고 보았다. 다만, 특허권자와 실시자 모두 성실하게 실시협상에 임했으나 결과적으로 계약조건의 합의에 이르지 못한 경우, 법원은 당사자 간 협상경과와 결과자료를 토대로 양 당사자가 제시한 계약조건이 FRAND 조건에 부합하는지 여부를 판단하여야 하며, 그 결과 표준특허권자가 제시한 실시조건이 FRAND 조건에 부합하지 않은 것으로 판단될 경우 앞서 언급한 제반 권리남용의 법리에 의하여 표준특허권자의 금지청구는 제한될 수 있다.

한편 손해배상청구의 경우 당사자 일방의 명백한 귀책사유 없이 실시허락 계약을 체결하지 못한 상황이라면 권한 없는 특허실시에 따른 과거 내지 장래의 손해를 배상받기 위해 우리 특허법이 정한 손해배상청구가 원칙적으로 가능하여야 할 것이다. FRAND 약속에 부합하는 실시조건 여부에 관한 판단은 법원이 적정한 손해배상액을 결정하는 과정에서 심리될 것인데, 그 결과 표준특허권자의 FRAND 수준을 넘은 손해배상청구가 있었다고 하더라도 이러한 소송상 권리행사를 무리하게 권리남용의 법리로 의율할 필요는 없다고 보았다. 법원은 표준특허권자가 FRAND 약속을 하였고 잠재적 실시권자가 이를 신뢰하고 성실히 교섭해온 정황 등을 참작하여 신의칙 또는 형평의 원칙에 따라

손해배상액을 제한하는 방식으로 당사자 간 이해관계를 조절할 수 있다. 다만, 협상경과에 있어서 특허권자의 일방적인 귀책사유로 교섭이 좌절되거나 특허 위협(hold-up)과 같은 부당한 권리행사가 명백히 인정되는 경우 손해배상청구 역시 금지청구와 함께 권리남용의 법리에 따라 예외적으로 제한될 수 있다.

주요어 : 표준특허, FRAND 협약, 특허위협, 특허권 남용, 합리적 실시료
학 번 : 2007-30352

일러두기

1. 각주의 문헌 인용

가. 단행본은 저자, 제목, 판, (출판사), 출간연도로, 논문은 저자, 제목, 출처, 발간연월로 각 인용한다.

(1) 저자가 2인 이상인 경우 저자와 저자는 ‘ · ’ 내지 ‘ & ’(영문)로 구분하여 병기하되, 4인 이상인 경우 대표저자 ‘외 ○인’ 내지 ‘et al.’(영문)로 표시한다.

(2) 각주에서 단행본 및 논문의 제목 이외에 부제(副題)는 생략한다.

(3) 정기간행물에 실린 논문을 인용하는 경우 저자, 제목, 간행물명 또는 그 약호(영문)와 게재된 권·호를 간행물별로 통용되는 인용방법에 따라 표시한다.

(4) 그 외의 논문집에 실린 논문을 인용하는 경우 저자, 제목, 논문집의 제목과 그 출간연도를 출처로 표시한다. 다만, 논문집의 편집자(공편, 대표편집 포함)는 생략한다.

나. 각주에서 단행본 또는 논문 중 인용하는 곳은 따로 단락(項, §, para.) 표시를 붙이지 아니하는 한 모두 쪽수로 특정하되, ‘면’, ‘쪽’, ‘p.’, ‘S.’ 등의 표시를 생략하고 숫자만 적는다.

다. 인터넷에 공개된 논문이나 보고서, 연구자료, 보도자료 등의 경우 “<http://www..., 2015.12.12. 최종방문> 참조”와 같이 인터넷주소를 병기하여 링크하되 최종방문일은 각 장별로 첫 번째로 인용한 날짜와 동일하여 이를 생략한다.

2. 각주 내 문헌 상호참조

가. 같은 문헌, 판결문의 인용이 반복되는 경우 두 번째부터는 앞에서 인용한 것을 참조하도록 지시함을 원칙으로 한다. 다만, 장이 바뀐 후 문헌을 다시 인용하는 경우에는 당해 문헌을 다시 특정하도록 한다.

나. 같은 장 안에서 같은 문헌이나 판결문을 지시할 때 연속될 경우 ‘위의 책’, ‘위의 논문’, ‘위 판결문’으로 표시하고, 연속되지 않는 경우 저자명 또는 판결문 전후에 인용한 각주 번호를 부기하여 상호 참조함
(예) 정상조·박준석(주 ○), 100. 또는 주 ○ 판결문, 88.

3. 각주 번호는 장이 바뀔 때마다 새로 1번부터 다시 붙인다.

약어표

- ANSI: American National Standards Institute(미국표준협회)
- APT: Asia-Pacific Telecommunity(아시아태평양전기통신협의체)
- ATIS: Alliance for Telecommunications Industry Solutions(미국유무선통신분야표준화기구)
- BSI: British Standards Institution(영국국가표준기구)
- CCSA: China Communications Standards Association(중국통신표준화협회)
- CAFC: United States Court of Appeals for the Federal Circuit(미국연방지구항소법원)
- CDMA: Code Division Multiple Access(코드분할다중접속)
- CEN: Comité Européen de Normalisation(유럽표준화위원회)
- CENELEC: Comité Européen de Normalisation Électrotechnique(유럽전기표준화위원회)
- CJEU: Court of Justice of European Union(유럽사법재판소)
- DIN: Deutsche Industrie Normen(독일국가표준화기구)
- DMB Digital Multimedia Broadcasting의 약자
- DOJ: Department of Justice(미국법무부)
- EC: European Commission(EU집행위원회)
- EN : European Norm(유럽표준)
- EU: European Union(유럽연합)
- ETSI: European Telecommunications Standards Institute(유럽전기통신표준기구)
- FRAND: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory의 약자
- FTC: Federal Trade Commission(미국연방거래위원회)
- GPRS: General Packet Radio Service의 약자
- GSM: Global System for Mobile Communications의 약자
- IEC: International Electrotechnical Commission(국제전기기술위원회)
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers(미국전기전자학회)
- IEEE-SA: IEEE Standards Association(IEEE 표준협회)
- IPR: Intellectual Property Rights(지식재산권)

ISO: International Organization for Standardization(국제표준화기구)
ITC: International Trade Commission(미국무역위원회)
ITU: International Telecommunication Union(국제전기통신연합)
ITU-R: ITU Radiocommunication Sector(ITU-방송분과)
ITU-T: ITU Telecommunication Standardization Sector(ITU-통신표준분과)
KSA: Korean Standards Association(한국표준협회)
KATS: Korean Agency for Technology and Standards(국가기술표준원)
LOA: Letter of Assurance(확약서)
LOI: Letter of Intent(의향서)
LOR: License of Right(자발적 실시허락제도)
LTE: Long Term Evolution의 약자
MOU: Memorandum of Understanding(양해각서)
NPE: Non-Practicing Entity(비실시주체)
PAE: Patent Assertion Entity(특허소송 등 권리행사로 이익을 추구하는 주체)
RAND: Reasonable and Non-Discriminatory의 약자
RF: Royalty Free(로열티 없는, 무상의)
SA: Standards Australia(호주표준청)
SEP: Standard Essential Patents(표준필수특허)
SSO: Standard Setting Organization(표준화기구 통칭)
TTA: Telecommunications Technology Association(한국정보통신기술협회)
TTC: Telecommunication Technology Committee(일본정보통신기술위원회)
UMTS: Universal Mobile Telecommunications Service의 약자
USPTO: United States Patent and Trademark Office(미국특허청)
W3C: World Wide Web Consortium(국제웹표준화기구)
WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access(광대역 코드분할다중접속)
3GPP: 3rd Generation Partnership Project의 약자(3세대 이동통신규격 작성을 위한 공동연구 프로젝트)

목 차

국문초록
일러두기
약어표

제1장 서론 1

제1절 연구의 배경과 목적 1	1
I. 연구의 배경 1	1
II. 연구의 목적 3	3
제2절 연구의 범위와 방법 6	6
I. 연구의 범위 6	6
II. 연구의 방법 9	9

제2장 표준특허와 이에 대한 규제 현황 12

제1절 기술혁신과 표준특허 12	12
I. 기술혁신과 특허 그리고 표준 12	12
1. 기술혁신 13	13
2. 특허와 기술혁신 14	14
3. 표준과 기술혁신 16	16
II. 표준특허의 현황과 문제점 17	17
1. 표준특허의 개념과 현황 17	17
2. 표준특허의 특성 21	21
3. 표준특허의 문제점 22	22
III. 표준특허에 기한 권리행사의 태양과 문제 24	24
1. 특허 라이선싱을 통한 권리행사 25	25
2. 특허침해소송을 통한 권리행사 28	28
3. 표준특허 권리행사에 대한 규율 문제 31	31

제2절 표준화기구에 의한 정책적 규제	33
I. 표준화기구의 현황	33
1. 국제 및 지역표준화기구	35
2. 국가별 주요 표준화기구	37
3. 민간 표준화기구	39
II. 주요 표준화기구의 특허정책	40
1. ISO/IEC/ITU-T/ITU-R의 공동 특허정책	41
2. ETSI의 특허정책	42
3. ANSI의 특허정책	45
4. IEEE의 특허정책	46
5. TTA의 특허정책	49
III. 표준화기구 정책적 규제의 한계와 개선논의	51
1. 정책적 규제의 한계	51
2. 표준화기구의 개선논의	53
제3절 표준특허에 대한 법적 규제	53
I. 특허법상 강제실시에 의한 규제	53
1. 재정에 의한 강제실시	54
2. 통상실시권허여심판에 의한 강제실시	55
3. 특허법에 의한 표준특허 규제의 한계	56
II. 경쟁법 적용을 통한 공적 규제	58
1. 소송을 통한 특허권의 행사 규제	59
2. 표준특허 관련 특허권의 행사	60
3. 경쟁법에 의한 표준특허 규제의 한계	63
III. 표준특허 규율에 관한 특허법과 경쟁법의 관계	66
1. 특허법과 경쟁법의 관계	66
2. 독점규제법 제59조의 해석	68
3. 합리적인 표준특허 규율을 위한 접근방식	70

제3장 각국의 표준특허 관련 분쟁 현황	74
제1절 미국	74
I. 미국연방법원의 표준특허 관련 특허침해소송	75
1. 애플 대 삼성 사건(캘리포니아주)	76
2. 애플 대 모토로라 사건(일리노이주)	80
3. Innovatio IP Ventures 사건(일리노이주)	86
4. 에릭슨 대 D-Link 시스템 사건(텍사스주)	91
5. CSIRO 대 시스코 사건(텍사스주)	93
II. 미국 국제무역위원회(ITC)의 표준특허 관련 사건	98
1. 모토로라-애플 ITC 사건	99
2. 모토로라-마이크로소프트 ITC 사건	100
3. 삼성-애플 ITC 사건	101
4. ITC 사건 판단의 시사점	104
III. 미국연방법원의 표준특허 관련 계약위반소송	105
1. 애플 대 모토로라 사건(위스콘신주)	105
2. 마이크로소프트 대 모토로라 사건(워싱턴주)	106
3. 리얼텍 대 LSI 사건(캘리포니아주)	112
4. 계약위반소송 판단의 시사점	113
제2절 EU 및 유럽 주요국	115
I. 유럽사법재판소(CJEU)의 표준특허 관련 판단	115
1. 사건의 개요	115
2. 법무심의관(Advocate General)의 의견	118
3. 유럽사법재판소(CJEU) 판결의 요지	119
4. 대상 판결의 시사점	123
II. 독일 법원의 표준특허 관련 사건	125
1. Standard-Spundfaß 사건	125
2. Orange Book Standard 사건	126
3. 독일 하급심 판결 동향	128
III. 네덜란드 법원의 표준특허 관련 사건	130

1. 필립스 대 SK카세텐 사건	130
2. LG 대 소니 가치분 사건	131
3. 삼성 대 애플 사건	132
제3절 아시아 주요국	133
I. 일본의 표준특허 관련 사건	134
1. 삼성과 애플 간의 가치분 신청사건	134
2. 애플과 삼성 간의 채무부존재확인소송 판결	142
II. 한국의 표준특허 관련 사건	158
1. 삼성과 애플 간의 특허침해소송	158
2. 한국과 일본의 판결에서 나타난 법리 비교	182
제4절 각국의 사례가 우리에게 주는 시사점	188
1. FRAND 확약의 계약법적 효력에 관한 검토 필요	188
2. 표준특허 침해소송에 있어 권리남용 항변의 중요성	189
3. 표준특허 침해소송에 있어 손해배상의 역할 재조명	189
제4장 FRAND 확약의 계약법적 효력	191
제1절 FRAND 확약의 검토에 필요한 전제사항	191
I. FRAND 확약 관련 절차 및 내용	191
1. FRAND 확약의 제출 절차	191
2. FRAND 확약의 내용과 방식	192
3. FRAND 확약과 IPR 정책의 상호관련성	194
II. FRAND 확약과 관련되는 준거법	196
1. FRAND 확약의 해석에 관한 준거법	196
2. 표준특허 라이선스 계약에 관한 준거법	197
3. 표준특허 침해소송과 관련된 준거법	199
제2절 FRAND 확약의 계약법적 효력	199
I. 다양한 견해의 존재	200

1. 청약의 유인으로 보는 견해	200
2. 구속력 있는 청약으로 보는 견해	201
3. ‘제3자를 위한 계약’으로 보는 견해	204
4. 각 견해에 따른 분쟁해결방식의 차이점	209
II. FRAND 확약의 계약법적 효력 검토	211
1. 청약의 유인과 청약의 구별	211
2. 제3자를 위한 계약의 성립 요건	212
3. 비판적 검토와 대안 제시	214
4. 계약법적 접근의 유용성과 보완방향	219
III. FRAND 확약에 따른 교섭당사자 간 법률관계	220
1. FRAND의 의미와 보충의 필요성	220
2. FRAND 해석과 관련된 주요 법규	222
3. 실시협상 당사자의 교섭의무의 공평한 배분	224
4. 계약법적 접근의 한계와 규제적 접근을 통한 보완	229
제5장 권리남용 법리에 의한 금지청구 및 손해배상청구의 한계	231
제1절 권리남용 법리에 의한 표준특허의 사법적 규율	231
I. 권리남용 법리에 의한 표준특허 규율의 필요성	232
1. 표준특허 문제의 liability rule에 따른 규율	232
2. 성실교섭의무 위반에 따른 소송상 제재	234
3. 특허법과 경쟁법을 포괄하는 권리남용론 정립	235
II. 민법상 권리남용 금지의 원칙	236
1. 민법상 권리남용 금지의 원칙	236
2. 성실교섭의무 위반에 의한 권리남용 법리의 적용	240
III. 특허권 남용론에 대한 고찰	246
1. 미국의 특허권 남용 법리	246
2. 우리의 특허권 남용론 검토	258
3. 특허권 남용론의 재구성	265
제2절 FRAND 확약에 따른 금지청구권 행사의 한계	275

I. 각국의 법제와 판례 동향	275
1. 미국	275
2. 독일	278
3. 일본	281
II. 우리의 법리 분석	283
1. 우리의 법리와 하급심 판례	283
2. FRAND 확약 위반에 따른 권리남용 법리의 전면적 적용	286
제3절 FRAND 확약에 따른 손해배상청구권 행사의 한계	291
I. 각국의 법제 현황과 판례 동향	291
1. 미국	291
2. 독일	293
3. 일본	294
II. 우리의 법리 분석	296
1. 우리의 법리와 관련 판례	296
2. FRAND 확약 위반에 따른 권리남용 법리의 제한적 적용	298
제6장 결론	302
제1절 논의의 종합	302
I. 표준특허 규율문제의 보편성과 특수성	302
1. 특허권 남용규제 이슈로서 보편성	302
2. FRAND 확약에 의한 표준특허 문제의 특수성	302
3. 표준특허 특수성에 대한 접근방식 검토	303
II. FRAND 확약에 대한 계약법적 검토와 한계보완	305
1. FRAND 확약의 계약법적 효력 검토	305
2. 당사자 간 성실교섭의무의 구체화를 위한 보완	306
3. FRAND 확약의 준수 여부에 관한 사법적 규율	306
III. FRAND 확약에 의한 특허침해소송상 권리행사 한계	308
1. 금지청구권과 손해배상청구권의 분리 고찰	308
2. FRAND 확약에 따른 금지청구권 행사의 한계	309

3. FRAND 확약에 따른 손해배상청구권의 한계	310
제2절 제언 및 향후 과제	311
1. 표준화기구의 IPR정책 개선	311
2. 자발적 실시허락제도의 도입 검토	312
3. 특허침해 손해배상 실무의 개선	314
참고문헌	317
부록(Annex)	327
Abstract	346

표 목차

<표 1> 표준의 경제적 효과	18
<표 2> 국가별 표준특허 현황(상위10개국)	20
<표 3> 유럽 및 북미지역 표준화기구 이동통신 분야 표준특허 현황	21
<표 4> Georgia-Pacific 기준과 RAND 조건에 부합하게 수정된 기준	108
<표 5> 주요 표준화 기구의 협약 내용 및 방식 등	192
<표 6> FRAND의 개념과 관련되는 주요 법규	224
<표 7> 주요 각국의 특허침해에 따른 특허법상 손해배상 근거조문 비교	273
<표 8> FRAND 협약 준수에 관한 규제 근거와 항변 유형	307

그림 목차

<그림 1> 국제·지역·국가 단위 표준화기구의 대표적 예	34
<그림 2> 특허권의 행사와 관련된 영역 구분	273

제1장 서론

제1절 연구의 배경과 목적

I. 연구의 배경

최근 정보통신기술(Information and Communication Technology, ICT) 산업이 급속히 발전하고 혁신적 기술의 보편적 활용을 위하여 산업표준제도가 활발하게 운용되면서 산업표준에 지식재산권(intellectual property right)이 포함되어 지식재산권법과 경쟁법이 상충하는 문제가 빈번히 발생하고 있다. 정보통신 분야의 기술은 대개 컴퓨터 프로그램(때로는 하드웨어와 결합하여)에 의하여 구현되는데, 그러한 기술 내지 발명은 그 속성상 누적적(accumulative)이고 통합적(integrated)인 성질을 가진다. 이 때문에 ICT 분야에서는 제3자가 개발한 기술을 이전 받거나 실시허락을 받지 않고서는 시장에 진입하거나 사업을 영위하기 어려운 경우가 많다. 그 대표적인 분야가 통신기술과 컴퓨터기술이 융합되어 급속히 성장한 모바일 디바이스(mobile device)¹⁾ 분야이다.

이처럼 제3자의 기술이전 및 라이선스가 불가피한 상황에서 기술표준으로 선정된 특허를 보유한 자는 표준선정 과정에서 통상 자신의 특허기술을 제3자에게 실시할 것을 표준화기구에 약속하는데, 최근 이러한 표준필수특허²⁾를 보유한 사업자와 실시자 모두 관련 시장에서 이익을 극대화하기 위하여 전략적 행태를 보임에 따라 표준특허 침해를 놓고 법적 분쟁이 급증하게 되었다. 이

-
- 1) 모바일 디바이스(mobile device)는 ‘휴대용 장치’를 뜻하며, 일반적으로 터치입력이 가능한 표시화면이나 소형 자판을 가지고 있는 휴대할 수 있는 컴퓨터 장치를 말한다. 소형 랩탑과 PDA가 초기 형태였으나 애플의 아이폰, 아이패드 출시로 촉발된 스마트폰, 태블릿의 급격한 보급을 통해 보편화되었다. 현재는 스마트워치(smart watch)로 진화를 거듭하고 있는데, 모바일 디바이스의 중심에는 스마트폰(smart phone)이 위치하고 있다.
 - 2) 표준필수특허(Standard Essential Patents, SEP)는 표준화기구에서 제정한 표준규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 실시되는 특허를 말하며, 필수특허(Essential Patents)로 표현하기도 한다. 이하에서는 이를 “표준특허”로 타 문헌이나 자료에서 “표준필수특허” 내지 “SEP”라고 표현된 경우 이를 함께 사용하기로 한다.

는 표준특허의 양면성에 기인하는 것으로 표준특허는 낱알이 경쟁이 치열해지는 글로벌 시장에서 사업자가 경쟁우위를 확보하기 위한 핵심 도구임과 동시에 다른 한편으로 시장에서의 경쟁제한을 유발할 수 있는 수단이 될 수 있기 때문이다.

본 연구의 직접적인 계기는 삼성전자(이하 “삼성”)와 애플 간의 국제적인 특허분쟁에서 비롯되었다. 이 분쟁은 전 세계를 배경으로 진행된 소송 규모와 국내외 언론보도 때문에 일반 국민들에게도 큰 관심사가 되었다. 삼성과 애플 간 분쟁을 포함하여 전 세계 스마트폰 시장을 분점하고 있는 구글 진영³⁾과 애플 간의 특허분쟁, 모토로라와 마이크로소프트 간의 특허분쟁 등을 통해 표준특허권자의 소송상 권리행사의 한계 문제가 쟁점으로 부각되었다. 2011년에 시작된 삼성과 애플 간의 특허분쟁은 2014년 8월 미국을 제외한 다른 나라에서 그 동안 진행되었던 특허소송을 모두 취하하기로 합의하면서 잠정적으로 일단락되었다.⁴⁾ 표준특허를 둘러싼 일련의 분쟁과정에서 각국의 법원과 경쟁당국은 특허기술에 대한 표준 설정에 부수하여 특허권자가 표준화기구에 제출한 약속의 의미와 표준특허권자의 소송상 권리행사의 한계에 관하여 다양한 법적 판단을 내린 바 있다.

현재 경쟁법⁵⁾ 분야의 표준특허권의 행사에 관한 공적 규제는 어느 정도 방향성을 잡아가고 있지만, 지식재산권법⁶⁾ 분야(특히 특허침해소송)에 있어서는

3) 구글이 인수한 모토로라를 포함하여 구글의 안드로이드(android) 운영체제를 주로 활용하는 삼성, htc 등 스마트폰 제조사들을 통칭한다.

4) 2014년 8월 삼성과 애플의 소 취하 합의에 앞서 2014년 5월에는 모토로라를 인수한 구글과 애플 간 일련의 특허소송에 대한 소 취하 합의도 이루어졌다. 한편 미국에서 진행된 모토로라와 마이크로소프트의 특허소송 및 계약위반 소송 역시 2015년 9월말 합의에 의한 소 취하로 마무리되었다.

5) 경쟁법(competition law)과 유사한 용어로 독일은 경제법(wirtschaftrecht), 미국은 반독점법(antitrust law)이라는 표현을 사용하나, 외국의 문헌을 직접 인용하는 경우 외에는 “경쟁법”이란 용어를 사용한다. 국내에서 시행되고 있는 법률인 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 칭할 경우에는 “독점규제법”으로 약칭한다.

6) 지식재산권법(intellectual property law)과 유사한 용어로 지적재산법(知的財産法), 지적재산권법(知的財産權法), 지적소유권법(知的所有權法) 등이 사용되고 있으나, 과거의 국내문헌이나 일본문헌을 직접 인용하는 경우 외에는 현행 법령용어인 “지식재산권법”을 사용하기로 한다. 상세한 용어의 변천사에 관하여 박준석, “무체재산권·지적소유권·지적재산권·지식재산권”, 서울대학교 법학 제53권 제4호(2012.12), 109 이하 참조.

삼성과 애플의 소 취하 합의에 따라 우리나라를 포함하여 각국 법원의 추가 판단의 기회가 아쉽게도 사라진 상황이다. 비록 전 세계적으로 진행되었던 스마트폰 분야의 특허전쟁은 소강 국면을 맞이하고 있지만, 표준특허 현황⁷⁾과 중요성에 비추어 표준특허권자의 특허권 행사를 둘러싸고 국내외에서 분쟁이 발생할 가능성은 여전하다.⁸⁾ 표준특허권자의 소송상 권리행사의 한계 문제는 명확히 해결되지 않은 법적 쟁점들이 많아 후속연구가 계속 진행되고 있는 상황이다.

II. 연구의 목적

일반적인 시장이론(market theory)에 의하면 기술 역시 거래의 대상이므로 대상 기술의 이전가격 내지 실시허락의 대가는 기술시장에서의 수요와 공급이 균형을 이루는 지점에서 결정되는 것이 원칙이다. 그런데 실제 기술시장(technology market)에서는 기술정보의 맥락의존성, 공급자와 수요자간 정보의 비대칭성 등의 특수한 사정으로 인하여 시장실패(market failure)가 나타나기 쉽다. 이러한 까닭에 특허 라이선스 분야에서는 일반적인 시장과 다른 방식으로 기술거래가 이루어져 왔는데, ICT 분야에서 빈번하게 활용되고 있는 특허풀(patent pool)과 상호실시허락(cross license)⁹⁾이 그 대표적인 예이다.

기술표준에 특허기술이 필수적으로 포함되는 표준특허의 경우 일반적인 특

7) 2016년 3월 기준 세계 3대 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)에 등록된 우리 표준특허 건수는 총 782건이다. 이는 미국(3101건)과 핀란드(2539건), 일본(2146건), 프랑스(1265건)에 이어 세계 5위 수준이며, 전년 대비 62.2% 늘면서 국제평균 증가율(8.9%)보다 7배 빠르게 급증하고 있다(전자신문 2016. 3. 23.자 “[IP노믹스] 한국 표준특허, 세계 다섯손가락 들어” 기사 <<http://www.etnews.com/20160323000198>. 2016.7.1. 최종방문> 참조).

8) 최근 2016년 5월 24일 중국최대 통신장비업체인 화웨이(Huawei)는 자사의 4세대 이동통신표준과 관련된 특허 11건을 삼성전자가 침해했다고 주장하면서 삼성전자를 상대로 캘리포니아주 북부연방지방법원과 중국 심천인민법원에 이와 유사한 특허침해 손해배상 소송을 동시에 제기하였다고 한다(연합뉴스 2016. 5. 25.자 “중국 화웨이, 삼성전자 상대 특허권 침해 소송” 기사 <<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/25/0200000000AKR20160525004651071.HTML>> 참조).

9) 상호실시허락은 ‘교차(크로스)라이선스’라고도 하는데, 사전합의에 따른 실시뿐만 아니라 특허분쟁 중 당사자 간 소송 외 사후적 합의수단으로 빈번하게 활용되고 있다.

허권처럼 독점배타적 재산권으로 보호하게 되면 기술의 보급과 활용이라는 기술표준화의 목표와 상충되는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 상충의 문제를 회피하기 위하여 대부분의 표준화기구는 지식재산권 정책(IPR policy)을 표방하고 있다. 여기서 표준선정에 참여하는 주체에게 표준화기구가 정책적으로 요구하는 사항은 다음 두 가지로 요약된다.¹⁰⁾ 첫째, 표준이 될 기술을 선정하는 과정에서 선정대상으로 고려되는 기술에 관하여 이미 특허권이 존재하거나 특허 출원 중인 경우 그 사실을 사전에 공개(disclosure)하여야 할 의무이다. 이러한 의무를 부과함으로써 가장 합리적인 기술을 표준으로 선택할 수 있는 기회를 사전에 가지고자 하는 것이다. 둘째, 특허권으로 보호되는 기술이 표준으로 채택된다면 특허권자가 표준화 절차에서 장차 누구에게나 무상으로 실시(Royalty Free)하거나 공평하고 합리적이며 비차별적인(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, 이하 “FRAND”로 약칭한다)¹¹⁾ 조건으로 실시 허락할 것임을 표준화기구에 약속¹²⁾하는 것이다. 이러한 약속은 당사자의 협상과 라이선스 계약체결을 통하여 표준특허권자의 우월적인 지위의 남용을 막고, 해당 기술시장 내지 표준이 적용된 상품시장에 대한 접근가능성을 확보하기 위한 것이다.

그럼에도 불구하고 표준특허를 둘러싸고 시장에서 표준특허권자와 실시기업 모두 자신의 이익을 극대화하기 위하여 전략적 행태를 보임에 따라 다양한 문제들이 발생하고 있다. 먼저 스마트폰과 같은 기술집약적 제품은 한 제품에 무수한 특허부품과 특허기술이 결합·적용되어야 완성품이 나올 수 있는데, 각 특허부품과 특허기술의 권리자에게 지급하여야 할 실시료가 과중하게 누적

¹⁰⁾ Mark A. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, 90 Cal. L. Rev. 1889 (2002), 1904-1906.

¹¹⁾ FRAND 내지 RAND 조건과 관련하여 전자는 유럽, 후자는 미국에서 자주 사용되는 것으로 보인다. 양자 사이 ‘공정(Fair)’이란 문구 때문에 법적 의미에 있어 실질적인 차이가 발생하는 것은 아니므로 우리 공정거래위원회 지침이나 법원 판례에서 이미 널리 사용하고 있는 “FRAND”라는 표현으로 통칭하도록 한다. 다만, 미국의 문헌이나 판례를 인용하는 경우 일부 “RAND”라는 표현도 함께 사용하였다.

¹²⁾ 특허권자가 표준화기구에 FRAND에 부합하는 실시를 할 것이라는 서면 형태의 약속과 관련하여 각종 문헌에서 이를 ‘선언(declaration)’ 내지 ‘확약(assurance)’ 등으로 해석하여 혼용되고 있다. 선언은 법적 구속력이 없음을 전제로 하므로 본고에서는 위와 같은 약속이 일정한 법적 구속력을 가진다는 점을 고려하여 행정법 학계에서 이미 사용되고 있는 법률용어인 “확약”으로 이를 통칭하도록 한다.

되어 전체로서 적정한 수준을 초과하는 실시료 과적(royalty stacking) 문제가 지적되고 있다. 또한 사전 공개의무를 위반하여 표준으로 채택되는 기술이 특허로 보호됨을 의도적으로 은폐한 후 권리를 행사하는 특허매복 행위(patent ambush)가 문제된 바 있다. 한편 표준화기구에 대한 FRAND 확약에도 불구하고 특허권자가 표준특허에 대한 실시허락을 거절하거나 과도한 실시료를 요구하는 이른바 특허위협(hold-up)¹³⁾과 표준특허권자의 FRAND 조건 준수를 주장(주로 경쟁법 위반을 근거로 한다)하면서 침해자가 실시허락을 받지 않고 계속 실시하는 이른바 역특허위협(reverse hold-up)¹⁴⁾ 등이 문제되고 있다.

이에 대하여 각국의 실무와 학계는 표준특허권자의 권리행사에 일정한 법적 한계를 설정하는 법리를 검토함과 동시에 FRAND 확약이 실질적으로 이행될 수 있도록 지식재산권 정책(IPR policy)의 개선을 다각적으로 모색하고 있다. 본 연구는 표준특허 관련 특허침해소송(때때로 계약위반 소송도 함께 문제된다)을 중심으로 민법과 특허법, 독점규제법의 관점을 종합하여 FRAND 확약을 한 표준특허권자와 잠재적 실시권자¹⁵⁾ 간의 법률관계를 고찰하고 금지청구권과 손해배상청구권의 행사와 제한을 둘러싼 당사자 간 이해관계를 합리적으로 규율하는 방안을 검토하고자 한다.

13) 특허위협(hold-up)은 특허권자가 독점배타적인 특허권의 효력을 이용하여 후행연관산업(downstream industry)의 종사자에게 합리적 수준을 넘어서는 과도한 실시료(royalty)를 부과하는 행위로서 특허강탈, 특허알박기, 특허고액실시 등으로 번역되기도 한다(이하 “특허위협” 내지 “홀드업”). 경제학적 관점에서는 특허실시료가 정상적인 협상을 통해 정해지는 것이 아니라, 부당한 이득을 얻고자 하는 특허권자의 지대추구행위(rent seeking)로 인해 기술혁신이 방해되는 시장실패의 일종으로 볼 수 있다.

14) 역특허위협(reverse hold-up)은 ‘hold-out’(버티기)이라고도 하는데(이하 “역특허위협” 내지 “역홀드업”), 표준특허를 실시하는 자가 특허권자의 라이선스 제안 조건이 공정하고 합리적이지 않다는 이유로 특허실시에 대한 보상을 하지 않음으로써, 특허권자가 오히려 고액의 소송비용을 들여 자신의 특허권을 지켜야하는 상황을 말한다.

15) 표준특허 침해소송에 있어서 피고에 해당하는 침해혐의자를 ‘(특허)침해자’, ‘(무단)실시자’, ‘잠재적 실시권자’ 등으로 표현하는데, 본 연구에서는 FRAND 확약에 따른 라이선스 협상을 위한 관계가 표준특허권자와 침해혐의자 간에 인정되므로 “잠재적 실시권자”로 통칭하도록 한다.

제2절 연구의 범위와 방법

I. 연구의 범위

특허권(特許權)은 특허법에 의하여 보호되는 배타·독점적 권리로서 다른 재산권과 같은 법적 보호의 대상이다. 일반적인 재산권(財産權)은 인격의 자유로운 존립과 자기형성을 위한 물질적 기초로 평가되는 재산에 부여되는 권리로서 재산권의 귀속과 행사, 이전과 관련된 법률관계, 권리보호 구제수단 등에 관하여 주로 민법(民法)을 통해 규율된다. 그런데 특허권은 보호의 목적과 범위, 권리의 존속기간을 별도로 정한 특허법(特許法)이 존재하므로 민법에 우선하여 적용된다.¹⁶⁾ 다만, 표준특허권자가 표준화기구에 대해 문서로 제출한 FRAND 약약의 법적 효력에 관하여는 민법의 규율을 받게 될 것이다. 한편 특허권의 행사가 야기하는 법적 문제 중 내부적(內部的) 한계로 특허권 남용 내지 권리남용의 법리가, 특허권의 행사가 시장경쟁 질서의 왜곡을 가져오는 경우 외부적(外部的) 한계로 독점규제법의 적용 문제가 빈번하게 다루어진다.¹⁷⁾ 전자와 관련하여 민법학계에서 논의해 온 권리남용의 법리가 특허권의 남용 사안에 적용되는지에 관한 국내 논의가 있었고, 후자에 관해서는 특허권의 행사가 관련 시장의 경쟁상황에 야기하는 영향을 놓고 특허권과 독점규제법 간의 상충과 조화에 관하여 국내외에서 오랜 기간 다양한 논의가 진행되었다. 이러한 논의는 불과 얼마 전까지만 해도 단순한 이론 내지 해외 사례에 불과한 감이 있었으나 최근 국내에서도 표준특허권의 행사에 관한 법적 분쟁이 발생하면서¹⁸⁾ 표준특허 분야에 있어서 특허권 남용 내지 권리남용의 법리와 독점규제법의 적용 문제는 실무상으로 매우 중요한 쟁점이 되고 있다.

지금까지 국내 연구는 표준특허권자의 특허매복 행위, 과도한 실시료를 요구

16) 정상조·박준석, 『지식재산권법』 제3판, 홍문사, 2013, 36.

17) 정상조·박준석, 위의 책, 27.

18) 우리나라에서도 2009. 12. 30. 공정거래위원회는 퀄컴사에 대하여 특허 라이선스 실시료의 차별적 부과나 특허기간 만료 이후의 실시료 지급합의 등의 행위를 독점규제법 위반으로 판단하여 단일 기업에 최대 과징금인 2,732억원을 부과한 바 있다. 최근 삼성전자와 애플사가 서로를 상대로 제기한 특허침해소송에서 2012. 8. 24. 서울중앙지방법원은 양사가 서로의 특허를 일부 침해하였다는 판결을 각각 선고한 바 있으며, 그 과정에서 표준특허권자인 삼성전자에 대한 표준특허권의 남용 내지 독점규제법 위반의 항변이 구체적으로 다루어진 바 있다.

하는 행위, 실시의사가 있는 잠재적 실시권자에 대한 금지청구권의 행사 등과 같이 표준특허권의 행사가 부당하게 경쟁을 제한하거나 공정한 거래를 저해하는 경우 이를 공적으로 규제하는 경쟁법 분야의 연구¹⁹⁾가 상당한 비중을 차지하고 있다. 한편 지식재산권법 분야의 국내 연구는 지식재산권의 행사 전반에 관한 남용규제와 같은 포괄적인 논의²⁰⁾에서 시작하여 근래 소위 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’에 관한 국내 판례²¹⁾가 형성되는 것을 계기로 특허법 분야에서 특허권의 남용에 관한 법리 검토²²⁾가 활발하게 논의된 바 있다. 본 연구는

-
- 19) 주요 연구논문으로 이황, “표준설정 과정에서 특허공개의무 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 경쟁법의 접근”, 산업재산권 제36호(2011.12); 오승환, “사적 표준화 기구의 지식재산권 공개의무의 범위 및 공개의무 위반 행위에 대한 사후규제”, 산업재산권 제36호(2011.12); 이승규, “FRAND 조건 위반에 대한 공정거래법 적용가능성”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터(2011); 이황, “FRAND 협약위반과 특허위협(hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제129호(2012.4); 오승환, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구 제7권 제4호(2012. 12); 오승환, “표준개발 과정에서 제출된 FRAND 의무 위반행위의 판단기준에 대한 연구”, 경제법연구 제11권 제2호(2012. 12); 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 협약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구”, 상사법연구 제31권 제4호(2013) 등.
- 20) 정상조, “지적소유권 남용의 규제”, 서울대학교 법학 제36권 3·4호(1995); 이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, 기업법연구 제17호(2004.6); 홍봉규, “우리나라에서의 지적재산권 남용에 대한 독점규제법의 적용”, 산업재산권 제22호(2007.4) 등.
- 21) 대법원은 2004년 특허권에 무효사유가 있음이 명백한 경우 그러한 특허권에 기초한 권리의 행사는 ‘권리남용’으로서 허용될 수 없다는 방론의 판시를 하였고(대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결), 그 후 1, 2심법원의 실무는 위 대법원 판결의 판시를 수용하여 신규성 또는 진보성이 결여된 특허권의 행사에 대하여 일반적인 권리남용 법리를 적용하기 위한 주관적 사정에 관하여 고려하지 않은 채 ‘권리남용’으로 허용되지 않는다고 판시하여 왔으며, 대법원은 2012년 전원합의체 판결로 이러한 향변을 정면으로 수용하는 판단을 내린 바 있다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다 95390 전원합의체 판결).
- 22) 최성준, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부”, 『정보법 판례백선』, 박영사, 2006; 유대중, “특허무효사유와 특허권 남용”, 산업재산권 제21호(2006.12); 박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, Law&Technology 제3권 제1호(2007.1); 안원모, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권 제27호(2008.12); 권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련 문제”, 산업재산권 제36호(2011.12); 박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 민사판례연구 제34권, 박영사, 2012; 강현, “특허권 남용에 관한 연구”, 경영법률 제23권 제2호(2013.1); 조영선, “특허권 남용 법리의 계구성”, 저스티스 통권 제135호(2013.4), 박준석, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law & Technology 제9권 제3호(2013.5); 강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구

2012년 선고된 삼성과 애플 간의 특허침해소송 1심 판결에서 나타난 다양한 특허권 남용의 항변에 주목하여 표준특허권에 기한 특허침해소송을 합리적으로 규율하기 위하여 특허권 남용 내지 권리남용의 법리(독점규제법 위반의 항변 포함)를 살펴보고자 한다. 아울러 표준특허권 행사가 권리남용에 해당하는지 판단하는데 중요한 기준 내지 전제 사실이 되는 FRAND 확약의 준수 여부와 관련하여 FRAND 확약의 계약법적 효력²³⁾ 및 FRAND의 의미 해석이 중요하다고 보았다.

본 연구의 범위에 관한 기준은 다음과 같다. 첫째, 표준특허 중 표준화기구의 표준선정 과정에서 특허권자의 FRAND 확약을 미리 제출받은 ‘공적(de jure)’ 표준특허를 주 논의대상으로 삼는다. 특허권자의 FRAND 확약이 있었는지 여부는 표준특허권자의 소송상 권리행사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 변수이며, 이러한 확약이 없는 ‘사실상(de facto)’ 표준에 해당하는 특허권자와는 법적 지위에 있어 구별할 필요가 있기 때문이다.²⁴⁾ 둘째, 본 연구는 표준특허권자가 소송상 행사할 수 있는 권리 중 특허침해소송의 대부분을 차지하는 ‘금지청구권’과 ‘손해배상청구권’으로 나누어 특허권의 권리행사 제한에 관한 법리를 검토한다. 이처럼 ‘금지청구권’과 ‘손해배상청구권’으로 나누어 고찰하는 이유는 표준특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 확약의 취지는 제3자의 보편적인 실시를 허용할 것이라는 철회불가능한(irrevocable) 약속을 포함하고 있어 기본적으로 금지청구권의 행사와 상충되는 면이 강한 반면, 손해배상청구권의 행사는 FRAND 확약 자체가 제3자에 대한 보편적 실시에 따른 합리적 수준의 보상을 전제로 하고 있으므로 과거 또는 장래의 권원 없는 실시에 대해 손해배상이 원칙적으로 가능하여야 한다는 점에서 구별되기 때문이다.

제9권 제2호(2014.6) 등.

23) FRAND 확약의 계약법적 효력에 관한 선행문헌으로 박영규, “삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰”, 비교사법 제19권 제4호(2012.11); 이문지, “표준특허 FRAND 확약의 계약법적 효력”, 경영법률 제26권 제1호(2015).

24) 이러한 공적 표준과 사실상 표준의 차이는 경쟁법 적용에 있어서도 표준화기구의 표준선정과 같은 인위적 절차를 통해 형성된 우월적 지위와 관련 시장에서 대체기술 간 경쟁과정을 거쳐서 수요자들의 선택을 통하여 형성된 시장지배력의 차이점에 주목하여 달리 접근할 필요가 있다는 주장이 나오고 있다. 최근 공정거래위원회는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예규 제247호)(이하 “공정위 심사지침”)을 개정하면서, 사실상 표준특허에 대해 표준필수특허와 동일한 판단기준을 적용하는 관련 조항은 삭제한 바 있다.

본 연구에서 다루지 않은 사항들은 다음과 같다. 먼저 경쟁법 위반과 관련되는 FRAND조건의 준수를 둘러싼 세부 쟁점²⁵⁾은 경쟁법 분야의 검토과제이므로 이를 다루지 않았다. 그리고 사업자들 간에 빈번하게 활용되고 있는 특허풀(patent pool)이나 상호실시허락(cross license)과 관련되는 쟁점 역시 관련되는 부분에서 언급하는데 그쳤다. 또한 합리적 실시료(reasonable royalty) 내지 통상 실시료 산정과 같은 특허침해에 따른 손해배상액의 산정에 관한 법리나 기준 역시 특허의 경제적 가치평가 등 학제 간 공동연구의 영역으로 보아 본 연구의 검토범위에 포함하지 않았음을 밝힌다.

II. 연구의 방법

표준특허가 일반특허와 다른 점은 기술표준에 특허기술이 포함되게 되는 전제로 특허권자가 표준화기구에 대하여 FRAND 확약이라는 번복이 불가능한(irrevocable) 사전 동의를 하였다는 점이다. 이러한 실시허락의 확약은 표준특허권자가 표준특허권 행사에 있어 스스로 자신을 구속할 뿐만 아니라 제3자에게 표준특허권자로부터 FRAND조건 하에 실시허락을 받을 수 있을 것이라는 신뢰를 형성하는 기초가 된다. 이러한 표준특허에 근거한 특허권자의 제반 권리행사에 관하여 근본적으로 상이한 관점에서 접근이 가능하다. 먼저 FRAND 확약에 근거하여 라이선스 당사자의 교섭과 계약체결을 통하여 상충하는 이익을 조정하여야 한다는 관점(소위 계약법적 접근)이다.²⁶⁾ 이러한 관점은 FRAND 확약을 제출하도록 정한 각종 표준화기구의 IPR 정책과 이를 구체화한 가이드라인이 기본적으로 취하고 있는 입장이다. 이는 표준특허권자의 확

25) 전형적으로 표준특허권자의 표준 선정 전 기만행위, 거래거절, 고액실시료 내지 차별적 실시료 부과 등에 대한 경쟁법적 규제가 그러한 쟁점에 해당한다.

26) 권국현 “표준설정과정에서 나타나는 표준화기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터 (2011), 132-134; 경쟁법 개입보다 민사적 접근을 강조하는 입장으로 ① 특허에 관해 보다 많은 정보를 가지고 있는 시장 참여자들에 의한 시장 중심적 해결방안이 정부 주도형 규제보다 문제해결에 더 적합하며, ② 그 방식은 손해배상소송 등을 통한 사적 구제수단으로 처리하면 되고, ③ 표준화 과정이 수많은 이해관계자가 개입된 복잡한 과정임을 감안할 때 경쟁법 개입을 허용할 경우 실시료 협상에 불만을 품은 제조업자들이 경쟁법에 호소할 소지가 커진다는 것을 이유로 들고 있다.

약의 취지에 반하지 않는 범위에서 사적 자치를 중시하며 이를 위반한 경우 계약위반소송과 같은 법적 구제를 예정한다.²⁷⁾

반면에 FRAND 확약에 근거하여 발생한 제3자의 합법적 기대를 규제를 통해 보호하고 표준특허권 행사를 규율하여야 한다는 관점(소위 규제적 접근)이다.²⁸⁾ 이러한 관점은 표준특허권의 행사에 관하여 각국의 경쟁당국이 정한 특허권 행사에 관한 지침 내지 가이드라인이 기본적으로 취하고 있는 입장이다. 이러한 규제적 관점은 경쟁법과 같은 공적 규제에 국한되지 않고 특허침해소송에서의 각종 주장과 항변사유의 인정과 같은 사법적(司法的) 규율까지 포괄한다고 볼 수 있다.²⁹⁾ 여기서 사법적(司法的) 규율은 일반적인 공적 규제처럼 규제대상을 직접 규율하지 않고 관련 당사자의 법적 분쟁에 대하여 법원이 사법적 판단을 통해 당사자의 권리의무를 확인하고 선언하는 방식으로 규율하며, 그러한 판단 근거에 있어도 성문법뿐만 아니라 관례법에 의하여 법적 공백을 보다 용이하게 보충할 수 있다는 점에서 구별된다.

본 연구는 표준특허분쟁을 기본적으로 당사자 간 이익조정 문제로 보아 FRAND 확약의 취지에 부합하는 라이선스 교섭 및 계약체결 문제에 관하여 계약법적 검토가 선행되어야 한다고 보았다. 다만, FRAND 확약에 관한 법적 쟁점 해결에 있어서 계약법적 접근에 한계가 있고 실효성이 높지 않다면 규제적 접근을 통해 이를 보완할 필요가 있다. 대표적 규제수단으로 경쟁법을 통한 공적 규제를 들 수 있겠으나, 본 연구는 민법, 특허법, 경쟁법을 포괄하는

27) 계약법적 접근방식의 대표적인 사례는 미국 워싱턴주 서부연방지방법원에서 마이크로소프트가 표준특허권자인 모토로라를 상대로 제기한 계약위반소송이다.

28) 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구”, 상사법연구 제31권 제4호(2013), 5; 경쟁법을 통한 규제적 접근을 지지하는 입장으로 지적재산권의 공정하고 합리적인 실시료 수준을 사전적으로 산정하는 것이 쉽지 않은 것은 사실이나, ① 표준특허권자가 시장지배력을 이용한 것으로 공정하고 합리적이라고 인정되는 범위를 일탈하였는지 여부를 판단하는 것은 전혀 다른 문제이고, ② 종래 각국의 경쟁당국의 그와 유사하게 다양한 맥락에서 문제가 된 거래의 적정성 판단을 해왔으며, ③ 이러한 상황에서 심각한 경쟁제한적 효과를 초래할 수 있는 표준특허권자의 FRAND 확약 위반행위에 대하여 경쟁법 집행에 회의적인 입장을 취하는 것은 지적재산권 행사와 관련된 경쟁정책의 역할에 관하여 지나치게 소극적인 견해라고 한다.

29) 사법적 규율을 통한 규제적 관점의 대표적 사례는 독일 뒤셀도르프지방법원에서 화웨이가 ZTE를 상대로 제기했던 특허침해소송에 대한 유럽사법재판소(CJEU)의 선결적 판단을 들 수 있다.

권리남용의 법리에 터 잡아 표준특허에 기한 소송상 권리행사에 대한 사법적(司法的) 규율 문제를 중점적으로 검토한다.³⁰⁾

한편 정보통신 분야의 표준은 국가의 범위를 초월하여 국제기준으로 통용됨에 따라 표준특허 분쟁은 국제적 분쟁으로 전화될 가능성이 높아 각국 법원의 분쟁사례에 대한 분석이 필요하다고 보아 각국의 표준특허 관련 분쟁을 소개하고 그 시사점을 정리하였다.³¹⁾ 외국 사례를 정리함에 있어 글로벌 스탠다드에 부합하는 법리의 흐름을 이해하고 이러한 추세를 우리 법의 적용과 해석에 반영하는 것은 매우 유용하지만, 각국에서의 소송결과와 근거 법리는 상이한 국가별 법제, 소송당사자들의 이해관계, 소송절차에서 드러난 사실관계, 소송대리인의 소송전략, 각국 법원의 심리방식의 차이 등이 종합적으로 반영된 것으로 이러한 배경을 간과하여 일반화하여 이해할 경우 자칫 우리법 해석에 오히려 혼선을 줄 소지도 있기 때문에 신중하게 접근할 필요가 있다.

이하 제2장에서는 표준특허와 이에 대한 규제 현황을, 제3장은 각국의 표준특허 관련 분쟁사례를 살펴보도록 한다. 그리고 제4장에서 FRAND 확약의 계약법적 효력을 검토하고, 제5장에서는 권리남용법리에 의한 표준특허 권리행사의 사법적 규율 문제를 살펴보고, 이를 기초로 FRAND 확약에 따른 표준특허권자의 금지청구권 및 손해배상청구권 행사의 한계를 검토한다. 제6장 결론에서는 본론의 논의를 종합하고 제언 및 향후 과제를 정리한다.

30) 경쟁법 분야 선행연구로 최승재, 『특허권남용의 경쟁법적 규율』, 세창출판사, 2010; 설민수, “표준특허의 명암(상)”, 저스티스 통권 제140호(2014.2); 오승환, “FRAND 확약 특허권자의 자발적 실시자에 대한 금지청구권의 행사와 독점규제법 위반 책임”, 경쟁법연구 제29권(2014.5); 김지홍·이병주, “기술표준 설정과 FRAND 확약, 그 공정거래법적 의미”, 2014년 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2014.12) 등이 있으며, 한편 지적재산권법 분야 선행연구로 정상조, “특허권 남용 및 표준화”, Law & Technology 제3권 제6호(2007.11); 계승균, “표준특허의 법적 성격과 명암”, 지식재산정책 지식재산정책 Vol.11(2012.6); 박준석, “표준특허의 제문제”, 서울대학교 법학 제54권 제4호(2013.12); 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계”, 저스티스 통권 제140호(2014.2); 설민수, “표준특허의 명암(하)”, 저스티스 통권 제141호(2014.4); 이수진, 『표준특허와 FRAND 라이선스』, 동방문화사, 2015. 등이 있다.

31) 본 연구의 표준특허 관련 해외분쟁사례는 각 지역 및 국가별 분쟁 동향과 쟁점의 변화 등을 참조하기 위한 것으로 이들 상호 간의 비교·분석을 주 목적으로 하는 비교법적 연구까지 시도한 것은 아님을 미리 밝혀둔다.

제2장 표준특허와 이에 대한 규제 현황

독점배타성을 속성으로 하는 일반특허와 달리 표준특허의 경우 표준의 실시, 확산을 위하여 널리 보급하는 것이 목적이므로 일반적인 특허권의 행사와 동일하게 다를 수 없는 문제가 발생한다. 표준특허는 특허로서 독점적 지위와 표준으로서 공익적 지위는 근본적으로 서로 상충관계에 있다. 이러한 갈등관계는 정보통신분야와 같이 특정 기술표준에 다수의 특허기술이 포함되어 있을 때 그리고 이로 말미암아 특허이용에 필요한 실시료가 과다하게 누적되는 현상¹⁾이 발생하는 경우 더욱 문제될 수 있다. 왜냐하면, 표준특허의 라이선스에 소요되는 실시료 수준이 과도하게 높아져 표준을 적용한 제품출시나 서비스의 제공이 어려워진다면 해당 특허의 표준화의 의미가 현저히 퇴색하기 때문이다. 이러한 표준특허의 문제에 대하여 대부분의 표준화기구는 지식재산권 정책(IPR Policy)을 통한 해당 기구 차원의 정책적 규제를 시도하고 있다. 본 장에서는 기술혁신과 표준특허의 개념과 관계 등을 정리하고 표준특허의 현황과 문제점 등을 살펴본다. 그리고 표준특허에 기한 권리행사 규제 수단으로 우선 표준화기구의 정책적 규제를 살펴보고, 특허법과 경쟁법에 의한 법적 규제의 내용과 한계, 표준특허의 합리적 규율에 관한 특허법과 경쟁법의 관계 등을 검토한다.

제1절 기술혁신과 표준특허

I. 기술혁신과 특허 그리고 표준

1) 스마트폰 분야의 실시료 과적(royalty stacking) 문제에 관한 실증적 조사보고서로 Ann Armstrong, Joseph J. Mueller & Timothy D. Syrett, “The smartphone royalty stack: Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones”, WORKING PAPER <https://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/Shared_Content/Editorial/Publications/Documents/The-Smartphone-Royalty-Stack-Armstrong-Mueller-Syrett.pdf>. 2016.7.1.최종방문> 참조.

1. 기술혁신

발명(Invention)은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. 이러한 기술적 사상이 산업적으로 이용가능하고 새롭고 진보된 것이라는 특허법의 요건(특허법 제29조)을 충족하면 특허라는 권리를 부여받게 된다. 그러나 기술적 사상이 아무리 새롭고 진보된 것이라 할지라도 그 자체만으로 소비자에게 편리를 준다거나 산업발전을 가져올 수는 없다. 이러한 기술적 사상이 산업적으로 이용되고 구체적으로 구현되어 소비자가 사용할 수 있을 때 비로소 기술혁신이 있다고 평가할 수 있다.²⁾ 이처럼 기술혁신(Innovation)은 기술적 사상이 구체적으로 구현된 것이라는 점에서 발명과는 구별되어야 할 필요가 있다.³⁾ 이러한 관점에서 기술혁신은 새로운 물건 또는 방법에 관한 기술적 사상이 실질적으로 이용가능하고 구체적인 상품 또는 서비스로 구현된 성과로 이해할 수 있다.

이러한 기술혁신을 위하여 산업 분야를 막론하고 기업과 개인은 다양한 연구개발(R&D) 활동에 노력을 기울이고 있다. 연구개발의 성과는 품질개선, 공정개선에 그치는 경우도 많으나 일정한 법적 요건을 갖출 경우 기업과 개인은 특허권, 디자인권 등 지식재산권을 취득하게 된다.⁴⁾ 종전에는 기업이나 개인이 연구개발의 성과를 자신이 영위하는 사업 분야에 적용하고자 폐쇄적 형태인 기술혁신(closed innovation)을 도모했었다. 그러나 최근 산업 전반의 융복합화 추세에 따라 한 기업이 자신의 사업 활동에 필요한 모든 연구개발 행위를 수행하기 어려운 상황을 맞이하게 되었다. 이러한 산업구조의 변화에 따라 기업이나 개인이 내부뿐만 아니라 외부의 기술을 적극적으로 받아들이는 한편 자신이 개발하거나 개량한 기술을 다시 외부에 제공하는 방식과 같이 개방형 기술혁신(open innovation)⁵⁾ 전략을 취하고 있다. 이러한 개방형 혁신모델은 기업의 자산 및 수익구조를 다변화하여 기업의 경쟁력을 높이는 역할을 하고 있

2) William Kingston, *Direct Protection of Innovation*, Kluwer Academic Publishers, 1987. 2.

3) 같은 취지로 구대환, “표준특허의 효과적인 관리방안”, 산업재산권 제42호(2013. 12), 17.

4) 기업이나 개인의 사정과 정책에 따라 연구개발의 성과를 영업비밀(trade secret)로 유지·관리하기도 한다.

5) 개방형 혁신(Open Innovation)이라는 용어는 1960년대부터 사용되었으나, 2003년 미국 버클리 대학의 Henry Chesbrough 교수가 주창하여 널리 알려지게 된다.

다.

개방형 기술혁신에 필연적으로 수반되는 기술과 노하우의 거래와 유통은 기술혁신의 산업 내 파급력을 높이고 기술혁신의 혜택을 보다 많은 사람에게 확산하는 역할을 한다. 이러한 개방형 혁신(open innovation) 모델은 특히 IT산업 분야에서 보다 보편적이다. 왜냐하면 정보처리기술 내지 통신기술은 대개 컴퓨터 프로그램 내지 때로는 하드웨어와 결합하여 구현되는데, 이에 관한 기술 내지 발명은 그 속성상 누적적(accumulative)이고 통합적(integrated)인 성질을 가지고 있다. 그 대표적인 예가 모바일 통신기술과 컴퓨터기술이 융합되어 현재 급속히 성장한 스마트폰 분야라고 하겠다. 스마트폰이 가져온 기술의 융합과 새로운 시장 창조를 통한 혁신은 과거 산업혁명을 능가하는 정보혁명을 가져온 것으로 평가되고 있다.

2. 특허와 기술혁신

특허권은 발명에 대하여 부여되는 배타적 권리이다.⁶⁾ 특허법은 등록된 특허에 관하여 ‘독점적 실시권’과 ‘배타적 금지권’을 부여하고 있다.⁷⁾ 전자는 특허권자가 타인의 방해를 받음이 없이 스스로 특허를 실시하거나 제3자에게 실시권을 부여할 수 있는 권능으로 구체화되고, 후자는 제3자가 특허권자의 허락 없이 특허를 실시하였을 경우 이를 금지하거나 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있는 권능으로 구체화된다. 특허권은 자연권의 성질을 가진다는 견해도 있었으나⁸⁾, 지금은 기술혁신 및 산업발전이라는 법정정책적인 목적을 위하여 인정되는 새로운 기술의 공개에 대한 대가로 이해하는 것이 대체적이다.

6) 특허법 제94조 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

7) 정상조·박준석, 『지식재산권법』 제3판, 홍문사, 2013, 155; 송영식·이상정·김병일, 『지적재산법』14정판, 세창출판사, 2015, 93-94; 조영선, 『특허법』 제5판, 박영사, 2015, 498.

8) 자연권사상에 근거한 노동이론(labor theory)은 역사적으로 특허권의 개념형성에 지대한 영향을 주었는데 발명자의 정신적 노력의 소산인 특허발명은 발명자의 소유이며, 특허권은 자연권으로서 절대적인 권리라는 관념이 형성되었다. 이후 미국에서 특허권의 본질을 특허권자의 실시를 위한 권리(독점권)이 아니라 타인의 실시를 배제하기 위한 권리(배제권)에 있다고 보아 방어적 권리로써 특허권의 개념을 형성하는데 영향을 주었다.

그런데 특허제도상 특허 명세서를 통하여 기술을 공개한다고 할지라도 특허 기술은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 것은 아니다. 특허 기술을 사용하기 위해서는 특허권자에게 실시허락을 받아야 하고 실시료(royalty) 등 적절한 보상을 지급한다는 전제에서 기술을 공개하고 제3자가 이러한 기술을 이용하도록 하는 것이 특허의 본질에 부합한다. 개방형 혁신이 강조되는 요즘 상황에서 특허의 경제적 가치는 특허권자에게 특허권의 실시나 양도 등을 통하여 금전적 보상을 가져다주고, 실시권자에게는 특허기술이 적용된 제품 또는 서비스 생산 등을 통해 경제적 수익을 창출하도록 돕는데 있다고 할 것이다.

법제도와는 별개의 관점에서 특허가 기술혁신에 얼마나 기여했는지에 관하여는 다양한 시각이 존재한다.⁹⁾ 최근 일련의 특허분쟁으로 인하여 스마트폰 산업분야에 있어서 특허권이 오히려 후속 혁신을 저해하는 방해요소로 지적되기도 한다.¹⁰⁾ 기술혁신은 개별 산업의 특성에 따라 경쟁에 의존할 수도 있고, 특허와 같은 지식재산권의 보호에 더 의존할 수도 있다고 한다. 가령 화학 산업에서는 경쟁보다 특허보호가 혁신에 더 중요하나, 자동차·반도체·컴퓨터 산업에 있어서는 특허보호보다 경쟁에 의하여 주로 혁신이 이루어진다는 연구 결과가 있다.¹¹⁾ 삼성과 애플의 특허소송으로 대표되는 스마트폰 분야의 일련의 분쟁 상황은 표준특허권 보호가 관련 시장에서의 경쟁을 오히려 저해할 소지가 있다는 점을 여실히 보여주고 있다. 이는 각국의 법원과 경쟁당국이 표준특허권자의 권리행사를 제한하는 법리와 경쟁법 집행을 통한 규제를 활발하게 검토하고 있는 이유이기도 하다.

9) 정상조, “특허법의 변화: 기술혁신에 미친 영향을 중심으로”, Law&Technology 제11권 제4호(2015.7), 6-7; 정상조 교수는 기술혁신이 점진적으로 이루어지고 하나의 제품이나 서비스가 많은 발명으로 구성되어 있는 IT 분야에서는 특허제도의 폐해가 많이 나타나고 있는 것이 부인할 수 없는 사실이라고 보면서도 특허제도의 긍정적 역할을 인정한 이론적 견해도 많고 실증적으로도 특허제도의 역할과 필요성을 여전히 강조하고 있다.

10) Mark A. Lemley, “Software Patents and the Return of Funtioanl Claiming”, 2013 Wisconsin L. Rev. 905; IT분야의 특허 특히 소프트웨어발명특허는 연구개발투자 또는 생산성 향상과 전혀 무관하거나 오히려 반비례한 것으로 알려져 있다(정상조, 위의 논문, 각주 28 재인용).

11) Machael Carrier, “Unraveling the Patent-Antitrust Paradox”, 150 U. Penn. Law Review, (2010) 852.

3. 표준과 기술혁신

일반적으로 표준은 제품의 특성이나 관련 공정 및 생산방법을 규정하는 문서로서 공통적이고 반복적인 사용을 위해서 제시된 규칙이나 지침을 의미한다.¹²⁾ 특히 정보통신기술 분야의 표준은 “정보의 생산·가공·유통·축적 등 정보통신과 관련된 제품 및 서비스 등의 호환성(compatability)과 상호연동성(interoperability)을 확보하고 정보의 공동 활용을 촉진하기 위하여 정보통신 주체 간에 합의된 규약(protocol)의 집합”을 말한다.¹³⁾ 다시 말해 표준은 다양한 제품이나 공정 중에서 여러 사람이 공통으로 사용하고 있거나 사용하기로 정한 것이다.

공공기관이나 표준화기구가 산업정책이나 안전성 및 효율성 확보를 위하여 선정한 표준을 공적 표준(de jure standard)¹⁴⁾이라 하고, 사용자들에 의하여 시장에서 경쟁을 통하여 자연스럽게 형성된 표준을 사실상 표준(de facto standard)¹⁵⁾이라고 한다. IT분야의 표준은 서로 다른 기업이 제공하는 제품 혹은 서비스가 원활하게 작용하도록 보장하는 상호연동성(interoperability) 기준과 일정한 범주 내에 있는 다양한 제품들에 대하여 최소한의 요건을 정한 성능(performance) 기준을 포괄하는 의미를 가지고 있다. 표준은 전통적으로 대량생산 및 비용절감을 위한 호환성 확보, 소비자를 위한 최저품질 보장, 효율성 극대화를 위한 복잡성의 감소, 정보 제공의 역할을 수행해왔으나, 근래에는 세계시장을 배경으로 한 무역자유화 영향으로 교역의 촉진을 위한 무역장벽 판단기준¹⁶⁾, 동일한 표준단위 사용을 통한 경제·사회의 통합기준으로서 자리 매

12) 김기현·이승민·이준하, “표준과 특허의 관계 및 표준특허의 정의와 특성”, Patent21 통권 제95호(2011.5), 11.

13) 구대환(주 3), 6.

14) 공적 표준의 대표적인 예로 CDMA(2G), UMTS(3G), LTE(4G) 등 일련의 통신특허를 들 수 있다.

15) 사실상의 표준을 비공식 표준(informal standards)이라고도 하며, 최근의 예로 DVD의 차세대 버전으로 블루레이(Blu-ray)와 HD DVD간 경쟁의 결과 블루레이 방식이 사실상 업계 표준이 된 것을 들 수 있다.

16) 선진국은 세계시장에서 자국 무역에 장애가 되는 부분을 제거하고 개발도상국에 대한 무역 견제수단으로 WTO 및 FTA 협정에서 표준문제를 다루고 있다. 특히 95년 1월부터 발효된 WTO/TBT협정은 국가표준과 인증제도가 국제무역에 불필요한 장벽이 되지 않도록 하는 한편 국가규격이 필요한 경우 국제규격을 따르도록 의무화하고 있

김하고 있다.

표준제도를 통한 상품 및 서비스 간 상호호환성의 확대는 생산자에게는 시장의 확대와 안정적인 수요기반 확보를 가져오고, 소비자에게는 더 넓은 호환성과 더 많은 선택가능성을 제공하여 소비효용을 높인다. 특히 공동의 표준개발은 표준을 구성하는 기술요소들을 통합적으로 관리함으로써 표준 구현에 필요한 기술거래비용의 감소를 가져와 더 낮은 비용으로 더 많은 상품 및 서비스를 생산하는 데 기여할 수 있어 효율성을 증가시키는 친경쟁적인 효과가 있다.¹⁷⁾

II. 표준특허의 현황과 문제점

1. 표준특허의 개념과 현황

표준특허는 표준문서의 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용하여야 하는 특허로서 과거에는 단순히 ‘필수특허’(Essential Patents)로 불리기도 하였다.¹⁸⁾ 이는 ISO, ITU, ETSI 등의 표준화기구에서 제정한 표준규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 실시되는 특허를 말하는데, 특허 청구범위를 구성하는 복수의 청구항들 중 하나 이상의 청구항이 표준문서에 임하는 특허를 표준특허라 할 수 있다.¹⁹⁾ 예를 들어 CDMA 표준문서 규격

고, 구소련의 붕괴에 따른 냉전종식, WTO 출범으로 세계가 하나의 시장화 되면서 표준은 세계시장 선점 및 기업의 경쟁력의 기본 요건으로서의 그 역할이 증대되고 있다.

17) 윤선희·임근영, “지재권과 산업표준화 및 반독점법 관계연구”, 지적재산권연구센터 연구보고서 99-02(1999), 27-31.

18) 김기현·이승민·이준하(주 12), 13. 한편 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예규 제247호, 이하 “공정위 심사지침”) I.3. 가.(6)은 “표준필수특허”란 표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허로서, 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND : Fair Reasonable And Non- Discriminatory) 조건으로 실시허락할 것이라는 자발적인 확약이 요청되는 특허라고 정의하고 있다.

19) 표준특허에 관한 통상적인 정의와 각종 표준화기구별 다양한 정의 현황을 실증적으로 분석한 자료로 Rudi Bekkers & Andrew Updegrave, “A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide”(report),

에 포함되고 CDMA 표준기술을 사용하는 휴대폰을 제조하거나 이용할 때 필수적으로 사용되는 특허를 표준특허라고 할 수 있다. 일반적으로 이동통신 분야의 CDMA, GSM, WCDMA, DMB, LTE 관련 특허들은 모두 표준특허의 범주에 포함된다고 할 수 있다.

<표 1> 표준의 경제적 효과²⁰⁾

(단위: %)

효과	독일(DIN) 1999	영국(BSI) 2005	호주(SA) 2007	프랑스(AFNO R)2008
분석기간	1961~1990	1948~2001	1962~2004	1950~2007
분석분야	생산량	노동생산성	TFP ²¹⁾	TFP
표준 성장률	12.9	5.1	4.6	6.8
노동생산성 증가율	3.0	2.1	-	3.0
표준 보유량 1% 증가 → 생산성 영향	0.07	0.054	0.17	0.12
GDP 성장률	3.3	2.5	3.6	3.4
GDP 성장률 표준 기여도	0.9	0.3	0.8	0.8
GDP 성장 기여도	27.3	11.0	21.8	23.6

정보통신 기술의 급속한 발전은 기술의 융복합화를 가속시키는 한편 여타 기술 분야 전반에 걸쳐 공통성과 호환성을 지원할 수 있는 정보통신 기술이 상호 접목되는 결과를 가져왔다. 과거에는 주로 기술개발 완료 후 표준화가 이루어지는 후행표준이 대부분이었으나, 현재는 표준화 완료 후 기술개발에 들어가는 선행표준 내지 표준화와 기술개발을 동시에 진행하는 병행표준이 급

National Academies of Science (Sep. 17, 2012), 34-47.

20) 정원준·정현준, “ICT 표준경쟁 현황과 시사점”, 정보통신방송정책 제26권 제7호 통권 제575호(2014.4), 28.

21) 총요소생산성(Total Factor Productivity)의 약자로 이는 기술발전, 규모의 경제, 범위의 경제, 자원배분 개선으로 설명되는 생산과정의 전반적인 효율성을 의미한다.

격하게 증가하는 추세에 있다.²²⁾ 이처럼 선행표준 내지 병행표준이 증가됨에 따라 표준 규격에 포함되는 특허인 표준특허를 확보하기 위한 사업자들의 경쟁이 급증하고 있다. 표준특허는 표준기술을 구현하기 위하여 반드시 실시하여야 하는 기술이므로 기술적 가치뿐만 아니라 높은 시장가치를 가지게 된다.²³⁾ 개별 국가 차원의 법제도로 통합할 수 없는 부분을 국제표준이 해결하고 있는 현 상황에서 전 세계시장을 배경으로 하는 표준특허의 경제적 가치가 더욱 부각되고 있다.

2015년 6월 기준 표준화단체 중 가장 상위기관이며 전 분야의 표준화를 담당하는 국제표준화기구인 ISO, IEC, ITU의 표준특허 현황은 다음과 같다.²⁴⁾ 위 표준화기구에는 2014년 12월 대비 327건의 표준특허가 신규로 선언되었고, 현재까지 누적된 표준특허 선언 건수는 총11,434건이다. 표준화기구별로는 ISO 576건, ISO와 IEC의 공동기술위원회인 JTC1²⁵⁾ 4,338건, IEC 722건, ITU는 ITU-T가 5,124건, ITU-R에 674건의 표준특허가 누적 선언된 것으로 분석되었다. IT기술 표준화를 주요 업무로서 담당하는 ISO/IEC JTC1 및 ITU의 표준특허가 총10,136건으로 전체 중 88.6%의 압도적 비중을 차지하고 있으며, 기계나 화학 및 전자전기 분야에 대비하여 계속적으로 IT분야에 표준특허가 집중되고 있는 상황이다. 표준화 기구별 우리나라의 선언 건수는 ISO 31건, ISO/IEC JTC1 252건, IEC 19건, ITU-T 134건, ITU-R 52건으로 전년 6건의 선언이 증가하였고 2015년 6월 기준 누적건수는 488건으로 집계되었다.²⁶⁾

22) 박재문, “방송통신 표준화의 과제”, TTA Journal(Vol.134), 2011, 5; 여기서 ITU의 표준 연구는 선행표준이 57%를 차지하고 후행표준이 14%를 차지하는데 반해 우리나라는 아직까지 선행표준이 28%, 후행표준이 41%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

23) 이만섭 “표준특허 확보해야 세계시장 지배”, 기계저널49-12(2009.12), 68.

24) 특허청-한국지식재산전략원, SEP Inside Vol.7(2015.9), 44-46.

25) ISO/IEC Joint Technical Committee 1

26) 2015년 6월 기준 국가별 표준특허 순위를 살펴보면, 우리나라가 작년과 동일한 점유율(4.3%)로 6위를 유지하고 있다. 상위 5개국(미국-핀란드-일본-프랑스-독일 순)중 프랑스를 제외한 나머지 국가들은 국제표준화기구에서 소량의 특허를 더 확보한 가운데 핀란드가 전년 대비 4.5%의 점유율을 확대한 것이 두드러진다. 이는 2015년 상반기 ISO/IEC JTC1에서의 핀란드 노키아(Nokia)의 대대적인 특허 선언과 2015년 4월 노키아의 프랑스 전기통신장비회사(Alcatel Lucent) 인수가 영향을 준 것으로 분석된다.

<표 2> 국가별 표준특허 현황(상위10개국)

순위	국가	표준특허수	전년대비	비중(%)	전년대비증감(%)
1	미국	3,077	▲ 30	(26.9)	▽ 0.5
2	핀란드	2,420	▲ 573	(21.2)	▲ 4.5
3	일본	1,980	▲ 8	(17.3)	▽ 0.4
4	프랑스	1,263	▽ 324	(11.0)	▽ 3.2
5	독일	542	▲ 11	(4.7)	-
6	한국	488	▲ 6	(43.0)	▽ 0.1
7	스웨덴	357	-	(3.1)	▽ 0.1
8	네덜란드	334	▲ 7	(2.9)	-
9	영국	203	-	(1.8)	▽ 0.1
10	캐나다	190	▲ 2	(1.7)	-
	기타	580	▲ 14	(5.1)	-
	계	11,434	▲ 327	100.0	-

아울러 기술표준화가 활발한 분야인 이동통신 분야에 있어 유럽과 미국의 주요 표준화기구의 표준특허 현황은 다음과 같다.²⁷⁾ 먼저 LTE 기술로 대표되어 가장 활발한 표준화활동이 이루어지고 있는 3GPP에서는 미국이 여전히 15,082건의 특허로 수위를 지키고 있으며 2위 한국 4,087건에 비해 3배 이상의 특허를 보유한 것으로 나타났다. 중국-핀란드-스웨덴 순으로 표준특허를 보유한 것으로 나타났고 3위 이하의 국가들의 표준특허 보유수는 유의미한 차이를 보이지 않고 있다. 북미지역 IEEE의 이동통신 표준특허와 관련하여 미국이 224건을 보유하여 가장 많은 것으로 나타났고, 그 뒤로 프랑스-핀란드-일본-한국 순으로 표준특허를 보유한 것으로 나타나고 있다.

27) SEP Inside(주 24), 47-48; 유럽지역은 ETSI에서 관리하는 3세대 이동통신 표준협력단체(3GPP)에 선언된 표준특허를, 북미 지역은 국제전기전자기술자협회(IEEE)에 선언된 표준특허를 집계한 자료이다.

<표 3> 유럽 및 북미지역 표준화기구 이동통신 분야 표준특허 현황

3GPP			IEEE		
1 위	미국	15,082	1 위	미국	224
2 위	한국	4,087	2 위	프랑스	134
3 위	중국	3,569	3 위	핀란드	104
4 위	핀란드	3,379	4 위	일본	78
5 위	스웨덴	3,008	5 위	한국	22

2. 표준특허의 특성

특허는 배타적 권리로서 기술혁신에 투자할 동기를 갖도록 특허권자에게 부여되는 것이고 공중이 제한 없이 특허기술을 이용할 것을 예정하고 있지 않다. 특허권자의 권리의 행사 또는 활용을 통한 이익은 발명에 대한 인센티브로 작용하여 또 다른 발명을 유도한다. 반면 표준은 시장참여자에게 공통의 기준이나 규격을 제시함으로써 이를 중심으로 사업자가 관련 시장에서 함께 경쟁하는 것을 가능하게 하며 이를 조성한다. 이러한 점에서 특허는 표준과 상반되는 속성을 가지고 있다. 즉 표준은 사업자와 소비자 다수가 이를 함께 이용(共有)할 것을 전제로 제정된 것인데 반해 특허는 특허권자 또는 특허권자가 사용을 허락한 자에 한하여 사용(私有)할 수 있기 때문이다.²⁸⁾

한편 표준은 많은 사람이 동일한 규격의 기술을 사용하도록 하여 편리성을 증진시킴으로써 기술을 확산시킨다. 특허도 특허출원서에 첨부한 명세서의 공개를 통해 기술을 공개하고 확산시키는 역할을 한다. 그리고 표준은 동일한 규격의 기술을 바탕으로 성능을 개선하거나 확장, 연동되는 기술을 조장하는데, 특허도 실시허락을 통하여 이를 기초로 한 개량발명(invention of improvement)을 유도하는 역할을 한다. 이처럼 표준과 특허는 직간접으로 기술 확산에 기여하고 확산된 기술을 기초로 후속혁신(follow-on innovation)을 조장한다는 측면에서는 공통적인 속성을 가지고 있다.

정리하면, 표준특허는 근본적으로 기술의 공유와 사유라는 상반되는 속성을

28) 특허청-한국특허정보원, 알기 쉬운 표준특허 핸드북, 2011, 6.

가지고 있으며, 기술의 확산과 후속 혁신을 조장한다는 측면에서는 상호보완적으로 작용하기도 한다. 본 연구의 주된 관심 분야인 이동통신 내지 스마트폰 분야의 표준특허는 시장 경쟁을 조성하는 친경쟁적인 효과뿐만 아니라 사업자의 공동행위와 같은 경쟁을 제한할 수 있는 요인이 될 수도 있다. 따라서 표준특허가 산업의 효율성을 높이고 경쟁 환경을 조성하면서 특허권자와 실시권자의 혁신 유인을 제공하기 위해서는 표준특허의 상반되는 속성에 대한 입체적인 고려가 필요하다. 기술시장에서의 독점력 강화수단으로 사용될 수 있는 표준특허는 기술 공유라는 목적을 위하여 권리행사에 있어 일정한 한계를 부여하거나 규제하는 것이 불가피하나, 특허권으로서의 성질을 잃는 것은 아니므로 혁신에 대한 적정수준의 보상이 가능하도록 표준특허권을 보호할 필요도 함께 가지고 있다.

3. 표준특허의 문제점

표준특허의 등장은 일견 표준과 특허가 조화롭게 공존하는 계기를 제공하는 듯했으나, 최근 스마트폰 산업에서의 표준특허를 둘러싼 일련의 특허분쟁이 발생하면서 표준특허의 상충되는 속성이 법적 분쟁 형태로 표면화되기에 이르렀다. 종전에는 표준화 활동과 관련하여 특허권 등 지식재산권의 행사가 표준규격의 이용을 방해하는 일은 거의 발생하지 않았다. 왜냐하면 종전의 표준화 활동은 이미 존재하는 제품이나 서비스에 대하여 이를 공급하는 제조자들이 각자 이미 개발한 기술을 출자하여 사후(事後) 표준을 채택하는 방식 위주로 이루어졌기 때문이다. 표준화 활동에 참여하는 사업자는 이미 표준규격의 이용자였고 다른 참여사업자로부터 특허권의 실시허락을 받을 필요가 있었기 때문에 스스로 특허권의 행사를 자제할 수 있었다. 이 경우 특허풀, 상호실시허락과 같은 특허 라이선스 방식²⁹⁾이 널리 이루어졌는데, 이에 관여하는 사업자는 다른 사업자가 가지고 있는 기술에 관하여 이해도가 높고 표준규격에 어떠한 특허권들이 포함되는지 알 수 있어 특허권 행사로 인하여 표준화 활동이 저해되는 문제도 크지 않았다.

²⁹⁾ 이러한 특수한 형태의 라이선스는 실시료가 부과되지 않거나 부과되더라도 미미한 수준으로 책정되었다.

그런데 1980년대 이후 인터넷, 무선통신 등 ICT 분야에 다양한 기술혁신이 동시다발적으로 이루어지면서 표준화 활동은 종전과 다르게 사전(事前) 표준을 채택하려는 방향으로 변화하게 된다.³⁰⁾ 사전표준의 경우 참여사업자가 신속한 제품 및 서비스화를 염두에 두고 표준규격 작성과 병행하여 이미 상당한 투자를 하여 제품이나 서비스를 개발하는 경우가 많다. 사전 표준을 선정함에 있어 해당 표준규격이 채택되지 않거나 표준규격의 채택 이후에 다른 특허권의 행사로 해당 표준 규격을 이용할 수 없게 되는 경우 상당한 기회비용(sunk-cost)이 발생하게 된다. 아울러 사업을 영위하지 않는 개인이나 대학·연구소 등과 같은 연구자의 신기술 개발이 활성화되면서 제조나 생산을 하지 않는 연구개발자(NPE)가 표준화 활동에 적극적으로 참여하는 새로운 경향이 나타나게 되었다.³¹⁾ 이와 같은 기술개발 환경 변화로 표준화에 참여하는 사업자는 사전적으로 채택된 표준규격에 어떠한 특허권이 포함되어 있는지 알기 어려운 상황에 처하게 되었다. 이처럼 표준기술 개발비용의 증가, 표준화 참여사업자의 다양화, 참여사업자들 간의 표준구성 기술에 대한 정보격차 등으로 말미암아 표준화 과정을 거쳐 특정 특허기술이 표준규격의 필수특허로 채택된 경우, 해당 표준특허권자는 표준규격의 채택 후에 표준규격을 이용하는(또는 이용하는 것으로 보이는) 실시기업에 대하여 적극적인 특허권의 행사에 나서게 된다.

이러한 표준특허권의 적극적 행사에 따른 일련의 법적 분쟁으로 말미암아 표준특허권의 행사가 표준을 통한 기술 확산, 후속 혁신을 저해할 수 있다는 우려까지 제기되기에 이르렀다.³²⁾ 이러한 문제 상황을 극복하고 표준의 효율성을 유지하기 위해 표준개발과정에서 지켜져야 하는 세 가지 기본원칙은 다음과 같다.³³⁾ 첫째, 표준개발의 개방성, 둘째, 표준개발 과정의 투명성, 셋째, 표준개발 결과물인 표준에 대한 접근성 보장이 바로 그것이다. 표준화 절차에 참여한 특허권자가 표준화기구에 대하여 FRAND 조건으로 라이선스할 것임을 약속하도록 하고 있는 것은 바로 표준결과물에 대한 접근성 보장 원칙을 원활

30) 이수진, 『표준특허와 FRAND 라이선스』, 동방문화사, 2015, 49.

31) 이수진, 위의 책, 49-50.

32) OECD, Policy Roundtables - Standard Setting, DAF/COMP(2010)33, 20-21.

33) 오승환, “사적 표준화 기구의 지식재산권 공개의무의 범위 및 공개의무 위반 행위에 대한 사후규제”, 산업재산권법 제36호(2011.12), 376-378.

하게 실현하기 위한 것이다.

그럼에도 불구하고 표준특허를 둘러싸고 관련 시장에서 표준특허권자와 실시기업 모두 자신의 이익을 극대화하기 위하여 전략적 행태를 보임에 따라 다양한 문제들이 발생하고 있다. 먼저 특허에 관한 공개의무를 위반하여 표준으로 채택되는 기술이 특허로 보호됨을 의도적으로 은폐하는 이른바 특허매복(patent ambush)이 문제된 바 있다.³⁴⁾ 한편 스마트폰과 같은 기술융합형 제품인 제품에 무수한 특허부품과 특허기술이 결합·적용되어야 완성품이 나올 수 있는데, 각 특허기술의 권리자에게 지급하여야 할 실시료가 과중하게 누적되어 전체적으로 적정한 수준을 초과하는 실시료 과적(royalty stacking)³⁵⁾ 현상이 문제로 지적되고 있다. 또한 표준화기구에 대한 FRAND 약속에도 불구하고 특허권자가 표준특허에 대한 실시허락을 거절하거나 과도한 실시료를 요구하는 이른바 특허위협(hold-up)³⁶⁾과 표준특허권자의 권리행사 제한(주로 경쟁법 위반을 근거로 한 주장)을 근거 삼아 침해자(실시자)가 실시협상을 지연하면서 실시허락을 받지 않고 계속 실시하는 이른바 역특허위협(reverse hold-up)³⁷⁾ 등이 문제가 되고 있다.

III. 표준특허에 기한 권리행사의 태양과 문제

우리를 포함한 각국의 특허법은 등록된 특허에 관하여 핵심적으로 두 가지 권능을 부여하고 있다. 하나는 ‘독점적 실시권’이고, 다른 하나는 ‘배타적 금지권’이다. 전자는 특허권자가 타인의 방해를 받음이 없이 스스로 특허를 실시하거나 제3자에게 계약의 형태로 실시권을 부여할 수 있는 권능이고, 후자는 제3자가 특허권자의 허락 없이 특허를 실시하였을 경우 소송의 형태로 이를 금

³⁴⁾ OECD(주 32), 21.

³⁵⁾ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, 85 Texas Law Review 1991 (2007).

³⁶⁾ 대표적인 연구문헌으로 Carl Shapiro, “Injunctions, Hold-Up and Patent Royalties”. Competition Policy Ctr., Working Paper No.CPC06-062 (2006); Joseph Farrell et al. “Standard Setting, Patent, and Hold-up”, Antitrust Law Journal Vol.74 No.3 (2007) 참조.

³⁷⁾ 역홀드업이 문제된 국내외 사례의 소개 자료로 이수진, “표준특허의 Unwilling Licensee와 역홀드업에 관한 연구”, 산업재산권 제44호(2014.8), 112-123.

지하거나 침해에 따른 손해배상을 청구할 수 있는 권능이라고 할 수 있다. 이하는 표준특허의 경우에도 공통적으로 적용되는 특허권에 기한 권리행사 태양을 살펴본다.

1. 특허 라이선싱을 통한 권리행사

특허 라이선스 계약³⁸⁾은 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시하는 것을 허락하는 것을 의미한다. 특허발명이 물건인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위를 허여하는 것을 의미한다. 이를 통하여 실시권자는 기술의 실시를 허락받아 적법하게 사용할 수 있고, 특허권자는 실시권자로부터 실시료(royalty)를 받아 이익을 얻는다.

특허실시권을 얻는 방법은 당사자의 계약에 의한 방법(約定實施) 외에 법률의 규정에 의해 발생하는 법정실시(法定實施), 특허청장의 결정 등 행정처분에 의해 발생하는 강제실시(強制實施) 등이 있다. 약정실시는 특허권자(patentee)가 실시권자(licensee)에게 특허발명을 일정한 범위에서 실시할 수 있도록 허용하고 실시권자가 특허권자에게 일정한 실시료(royalty)를 지급하는 것을 내용으로 하는 계약이다. 이러한 약정실시는 통상 특허발명의 이용을 위하여 당사자 간에 사전적(ex-ante)으로 체결되는 라이선스 계약을 의미하나, 경우에 따라 대상기술이 특허로 보호되는지 명확하지 않거나 라이선스 협상이 결렬되어 먼저 대상기술을 이용하고 소송이나 중재 등 분쟁해결절차를 거쳐 사후적(ex-post)으로 실시료를 지불하는 합의까지 포괄하는 의미로 사용되기도 한다.³⁹⁾

38) 미국의 특허법이나 저작권법에서는 공통적으로 ‘라이선스(license)’라는 용어를 사용하고 있지만, 독일의 경우 특허법에서는 ‘실시(Lizenz)’라는 용어를 사용하고 저작권법에서는 ‘허락(Einräumung)’이라는 용어를 사용한다. 일본과 우리나라는 특허법에서 ‘實施’라는 용어를 사용하고 저작권법에서 ‘利用許諾’이라는 용어를 사용하고 있다. 여기서는 특허 라이선스 계약을 라이선싱(licensing), 실시허락, 실시허여, 실시계약 등의 용어를 혼용하였다. 아울러 특허권자(patentee)와 같은 실시권설정자를 라이선서(licensor)로, 실시권자를 라이선시 licensee)로, 잠재적 실시권자 중 FRAND조건에 따라 실시계약을 체결할 의사가 있는 자를 실시의향자(willing licensee)로 부르기로 한다.

39) 한편 특허침해소송에 있어 손해배상원칙의 적용을 사후적(ex-post) 강제실시라고 보면

특허 라이선스 계약실무상 실시료(royalty) 책정 단위를 기준으로 일괄실시계약, 세퍼레이트 계약, 하이브리드 계약 등의 형태로 분류할 수 있으며, 특수한 형태의 라이선스 방식으로 특허풀과 상호실시합의를 이하에서 간략히 살펴본다.

가. 실시료 책정 단위에 따른 분류

(1) 일괄실시계약(Package license)

일괄실시계약은 패키지 라이선스라고도 하며, 하나의 계약으로 여러 특허기술의 실시권을 부여하는 방식으로 기술을 사용·실시하기 위한 일체의 것들을 일괄적으로 허락하는 계약방식을 말한다. 이러한 방식은 기술과 관련된 다수의 특허를 보유한 특허권자(licensor)가 통상 특허 포트폴리오(Portfolio)라고 불리는 복수의 특허기술에 대하여 포괄하여 함께 실시권을 설정하는 것으로 필요로 하는 기술자원을 한꺼번에 얻을 수 있는 장점은 있으나 비용부담이 상당히 높고 끼워팔기⁴⁰⁾와 같은 경쟁법 위반이 문제될 수 있다.

(2) 개별실시계약(separate license)

개별실시계약은 세퍼레이트 계약이라고도 하며, 각각의 특허기술에 대하여 별도로 실시권을 부여하는 방식으로 각 권리별로 라이선서와 라이선시 간에 합리적인 라이선스 조건을 도출하여 특허기술을 개별적으로 계약하는 방식을

서 특허법에 의한 강제실시제도는 사전적(ex ante) 강제실시로 보는 견해도 있다[남수경, “손해배상원칙의 특허제도에의 적용”, Law & Technology 제11권 제6호(2015.11), 55]. 이 견해는 일단 강제실시권이 설정되면 특허권자는 물권적 보호원칙을 주장할 수 없고 실시료 상당액의 배상액만 청구할 수 있으므로, 강제실시제도는 손해배상원칙(liability rule)의 효과를 내재화한 법적 장치라고 보고 있다.

40) 공정위 심사지침 III.3.라.(5)는 하나의 또는 밀접하게 관련된 복수의 특허를 실시허락하면서 다수의 특허들을 함께 실시허락 하는 패키지 실시허락(Package Licensing)은 관련 기술에 대한 탐색비용과 특허권자와의 교섭비용 절감, 특허침해에 따른 소송위험 감소, 연구개발을 위한 투자의 불확실성 제거 등을 통해 관련시장의 효율성을 제고하는 친경쟁적 효과를 발생시킬 수 있다. 그러나 불필요한 특허를 함께 구입하도록 강제하는 것은 끼워팔기에 해당될 수 있다고 보고 있다.

의미한다. 이러한 계약을 체결하기 위해서는 각각의 특허기술에 대한 가치평가와 이에 기반한 로열티 산정⁴¹⁾이 수반되어야 한다. 이는 법원이 특허침해에 따른 손해배상 판단기준의 하나인 합리적인 실시료(reasonable royalty)는 개별 특허별로 손해액을 산정하는 것을 원칙으로 하므로 개별실시계약 형태로 라이선스하는 경우 얻을 수 있는 수익을 손해로 보는 측면에서 법원의 통상 실시료 상당의 손해액 산정은 개별실시계약 형태의 라이선스를 전제로 하는 것으로 이해할 수 있다.

(3) 하이브리드 계약(Hybrid license)

하이브리드 계약은 라이선서와 라이선시 간에 장기적으로 협력 및 제휴를 통하여 기술 라이선싱을 하는 경우 주로 체결하는 계약방식이다. 단일 계약으로 모든 특허기술뿐만 아니라 관련 노하우 등을 함께 라이선스하는 방식으로 해당 기술과 관련된 여러 가지의 권리·의무 관계가 단일 계약의 형태로 합의된다.⁴²⁾ 라이선시가 특정 특허권이 소멸되더라도 기타 특허 및 노하우 등을 지속적으로 이용하기를 원하는 경우 하이브리드 계약 형태로 체결될 수 있으나 개별 특허권의 존속기간을 초과하여 실시합의를 하는 경우 특허권의 남용 내지 경쟁법 위반이 문제될 수 있다.

나. 특수한 형태의 특허실시

(1) 특허풀(Patent pool)

특허풀이란 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허를 취합하여 상호간에 또는 제3자에게 공동으로 실시하는 협정을 의미한다. 특허풀은 보완적인 기술을 통합적으로 운영함으로써 관련 기술분야에 대한 탐색비용, 복수의 특허권자에

41) 로열티 산정방식은 매우 다양하나 대표적으로 정액(lump sum)실시료와 경상(running) 실시료가 있다. 실무상 가장 많이 활용되는 경상실시료 산정에 있어서 주요 쟁점은 실시료 요율(rate)과 이를 적용하는 기본단위 즉 실시료 기초(base)를 어떻게 정할 것인가에 있다.

42) 자세한 내용은 신한섭, “Hybrid License”, 산업재산권 제23호(2007.8), 223 이하 참조.

대한 교섭비용 등을 절감하고, 침해소송에 따른 기술이용의 위험을 감소시켜, 관련 시장의 효율성을 제고하고 기술의 이용을 촉진시키는 역할을 한다.⁴³⁾ 특허풀은 다수의 특허권자들이 특허업무대행기관에 자신들의 특허를 공동으로 위탁·관리하여 발생하는 특허권의 집합체⁴⁴⁾를 지칭하며, 표준규격의 경우 표준 실시예 필수적인 특허들을 한데 모아서 단번에 사용허락을 받는 방식으로 운용될 수 있다.

(2) 상호실시허락(Cross license)

상호실시허락이란 복수의 특허권자가 각각 보유하는 특허에 대하여 서로 실시를 허락하는 협정으로 특히 특허 분쟁과정의 합의 수단으로 이용되는 경우가 많다. 이러한 상호실시허락은 특허풀에 비해 연관된 사업자의 수가 적고, 운영방식 또한 덜 조직적인 특성을 갖는다. 그러나 기술이용의 촉진과 거래비용 절감 등의 친경쟁적 효과에도 불구하고 사업자간 공동행위, 제3의 경쟁사업자 배제 가능성 등으로 인해 경쟁을 저해할 우려가 있다는 점에서 특허풀과 상당한 공통점이 있다.⁴⁵⁾

2. 특허침해소송을 통한 권리행사

특허침해소송이란 특허권자와 제3자 사이의 특허권 침해 여부에 관한 소송으로서 일반적으로 특허법 제126조의 금지청구소송, 특허법 제128조 및 민법 제750조의 손해배상청구소송, 특허법 제131조의 신용회복청구소송 등을 말한

43) 공정위 심사지침 III.4.가.

44) 특허풀의 대표적인 관리기관으로는 MPEG LA와 VIA Licensing을 들 수 있다. 1996년에 설립된 MPEG LA는 MPEG-2, MPEG-4, AVC, VC1, DVD 등 비디오 압축기술에 관한 특허풀을 주로 다루고 있다. 가장 성공적인 사례인 MPEG-2 기술 특허풀의 연간 라이선스 수입은 천만 달러를 넘어서고 있다. 2007년에는 Zenith의 VSB특허를 주축으로 디지털TV에 필요한 특허들을 모은 ATSC특허풀이 결성되었다. VIA Licensing은 MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, HE AAC 등 주로 오디오압축 관련 기술표준 및 기타 801.11, RFID 등을 다루고 있다[고충곤, “특허와 기술표준”, 지적재산권 제28호, (2008.11), 94].

45) 공정위 심사지침 III.4.나.

다. 그리고 특허권 침해란 권한 없이 타인의 특허권으로 되어 있는 특허발명을 업으로 실시하는 것이다. 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 것이므로 이 권리를 침해한다는 것은 결국 침해자가 업으로서 실시한 물건이나 방법이 특허권자의 특허권에 저촉된다는 것이다. 따라서, 특허침해소송에 있어서 특허권자인 원고는 ① 자신이 특허권자인 사실, ② 피고가 업으로서 어느 특정한 물건이나 방법을 실시하고 있는 사실(침해대상의 특정), ③ 피고가 실시한 것이 원고의 특허발명에 저촉된다(원고의 특허발명의 보호범위에 속한다)는 사실을 공통으로 주장하여야 한다.

가. 침해금지청구 및 예방청구

특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 특허권자가 특허침해금지 또는 예방청구를 구하기 위한 요건사실은 ① 원고가 특허권 등의 권리자일 것, ② 피고의 실시행위가 있을 것, ③ 피고의 실시행위가 특허발명의 보호범위에 속할 것, ④ 현재의 침해행위 또는 장래의 침해의 개연성이 있을 것이며, 침해자의 고의 또는 과실을 요구하지 않는다. 침해금지 또는 침해예방청구의 실효성을 확보하기 위하여 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 시설의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 아울러 청구할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

나. 손해배상청구

특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조 제1항). 특허권 침해를 이유로 한 손해배상청구의 요건사실은 ① 위법한 침해행위(금지청구의 요건사실과 같다)에 더하여 ② 침해자의 고의 또는 과실, ③ 손해(손해의 발생, 손해발생과 침해행위 간의 인과관계, 손해액)로 구성되어 있다. 특허법은 위 ② 요건과 관련하여, 타인의 특허권을 침해한 자는 그 침해행위에 대

하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 규정하고 있다(특허법 제130조). 위 ③ 요건과 관련하여, 특허권자의 일실 판매이익 상당 또는 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하고, 특허권자는 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액을 손해액으로 하여 청구할 수도 있다.⁴⁶⁾ 만일 손해액이 통상 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 청구할 수 있는데, 이 경우 침해자에게 고의 또는 중과실이 없는 때에는 그 초과액 상당의 손해액을 정함에 있어 법원은 이를 참작할 수 있다. 법원은 손해의 발생, 손해의 발생과 침해행위 사이의 인과관계는 입증되었으나, 손해액의 입증에 극히 곤란한 경우 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(특허법 제128조).⁴⁷⁾

46) 실무상 손해배상청구에 있어 과실이 인정되지 않는 경우를 대비하거나 실시료 상당의 이익을 반환 청구하는 차원에서 특허침해에 기한 부당이득반환청구도 빈번하게 활용되고 있다.

47) 특허법 제128조(손해액의 추정 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

③ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

④ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑥ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인

다. 신용회복청구 등

특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허침해를 함으로써 자기의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여, 손해배상청구에 갈음하거나 혹은 그와 함께 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명하여 줄 것을 법원에 청구할 수 있다(특허법 제131조).

3. 표준특허 권리행사에 대한 규율 문제

표준특허에 관하여 전용실시권이나 독점적 통상실시권의 설정은 공적 표준 설정의 취지에 배치되고 특허권자가 표준화기구에 제출하는 약속에도 반하는 것이므로 표준특허권자는 기본적으로 통상실시권 허여의 방식으로 권리를 행사하게 된다.⁴⁸⁾ 이에 관하여 표준화기구는 IPR 정책과 부속 가이드라인을 통해 당사자의 사전 교섭을 통한 라이선스 계약 체결을 유도하고 있다. 표준화기구의 IPR 정책 및 가이드라인의 내용은 크게 권리공개규칙, 라이선스규칙, 협상규칙으로 나누어 볼 수 있는데 그 내용은 다음과 같다.⁴⁹⁾ 첫째, 표준규격에 포함될 가능성이 있는 기술이 자사의 특허권 등의 대상이 될 것을 인식한 참여사업자는 그 취지를 표준화 기구에 공개한다. 둘째, 위와 같이 공개한 특허권자는 해당 기술이 표준규격에 포함된 경우 그 특허의 라이선스 조건을 사전에 알리며 RAND 또는 FRAND 확약을 내용으로 하는 서면 제출을 의무화한다. 셋째, 표준화기구는 표준규격에 포함되었거나 포함될 가능성이 있는 특허 기술에 대하여 특허의 유효성, 침해 여부 확인이나 실시를 위한 당사자 간 협

정되거나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. [전문개정 2014.6.11.]

48) 표준특허 실시를 위한 라이선스 계약 역시 거래당사자 간 사적 자치에 따라 계약의 내용과 실시조건이 결정될 것인데, 구체적인 방식과 관련하여 표준기술규격을 구성하는 유사한 패밀리 특허 등을 포괄하는 일괄실시계약이 빈번하게 활용되거나 실시되는 표준특허의 비중과 중요성에 따라 개별실시계약 형태로 체결될 수도 있을 것이다. 이에 더하여 표준특허와 함께 중요한 상용특허를 보유한 사업자 간에는 상호실시합의를 통하여 전략적인 제휴 관계를 맺는 경우가 많다.

49) 주요 표준화기구의 IPR 정책 및 가이드라인의 상세한 내용은 다음 절에서 다룬다.

상이나 소송에는 원칙적으로 직접 관여하지 않는다.

표준화기구의 IPR 정책 및 가이드라인의 취지대로 표준특허 관련 라이선스 계약이 표준규격 제품의 개발과 출시를 위하여 당사자 간에 사전(ex-ante)에 체결되는 것이 이상적이나 현실에서는 대상 표준기술이 특허로 보호되는지 분명치 않거나 제품의 출시 일정까지 라이선스 협상을 가능하지 않은 사정 등으로 표준특허기술을 먼저 이용하고 추후 소송이나 중재 등 분쟁해결절차를 거쳐 사후적(ex-post)으로 실시합의에 이르는 경우도 빈번하다. 표준특허는 정보재(情報財)로서 비경합성, 비배제성이라는 속성을 가지므로 물리적으로 해당 표준기술의 사용을 막기는 어렵다. 이 경우 표준특허권자가 근거 없는 실시행위를 저지할 수 있는 법적 수단은 특허권자가 무단실시자를 상대로 특허침해소송을 제기하는 것이다. 최근에는 자기의 특허를 실시하여 제품이나 서비스를 제공하지 않는 비실시주체(NPE)가 표준특허를 취득하기 위한 활발한 움직임을 보이고 있다.⁵⁰⁾ 표준특허의 경우 특허를 실시하고 있는 특허권자나 비실시주체(NPE) 모두 높은 수준의 실시료를 받기 위하여 전략적으로 특허침해소송을 활용할 가능성이 높다.⁵¹⁾ 특허 표준특허 사용을 금지하게 하는 소송을 제기하거나 경고장을 보내는 등 이를 제기할 기세를 보이는 것만으로 특허 라이선스 협상에 있어 특허권자의 지위를 우세하게 만들어 그 결과 FRAND조건에 부합하지 않는 실시계약을 체결하게 강제하는 수단이 될 수 있다.

표준특허권자가 자신의 법적 이익을 보호받기 위하여 라이선스 없이 특허를 실시하고 있는 자에 대하여 특허침해소송 등 적극적 권리행사에 나서는 경우, 법원은 FRAND 확약에 의하여 라이선스 계약이 체결된 것으로 인정할 수 있는지, 아니면 라이선스 계약체결을 위한 협상의무만 인정되는지, FRAND 확약

50) 연합뉴스, 2013. 6. 5.자, “특허관리전문회사(NPE) 표준특허 확보 급증” 기사 <<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2013/06/05/0200000000AKR20130605154200063.HTML>> 참조

51) 최근 2016년 5월 24일 중국최대 통신장비업체인 화웨이(Huawei)는 자사의 4세대 이동통신표준과 관련된 특허 11건을 삼성전자가 침해했다고 주장하면서 삼성전자를 상대로 캘리포니아주 북부연방지방법원과 중국 심천인민법원에 이와 유사한 특허침해 손해배상 소송을 동시에 제기하였다고 한다. 이를 두고 화웨이가 고액의 실시료를 받기보다는 삼성과 크로스 라이선스를 염두한 소송전략이라는 분석이 나오고 있다. (연합뉴스 2016. 5. 25.자 “중국 화웨이, 삼성전자 상대 특허권 침해 소송” 기사, <<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/25/0200000000AKR20160525004651071.HTML>> 참조).

의 취지상 표준특허권자의 금지청구는 불허되어야 하는지, 표준특허권자의 손해배상청구는 언제나 합리적인 실시료 내지 통상의 실시료에 한정되는지 등의 문제에 봉착하게 된다.⁵²⁾ 만일 일반적인 특허권자처럼 여과 없이 소송상 권리구제를 해준다면 이는 표준화 내지 표준제도의 취지를 크게 몰각시킬 수 있으며, 반대로 특허권자의 소송상 권리행사를 대폭 제한한다면 특허권자에 대한 정당한 보상이라는 관점에서 인센티브 기능이 저하되고 이에 편승하여 표준특허를 무단으로 실시하면서 라이선스 협상에 적극적으로 나서지 않는 역효과도 예상된다. 이처럼 특허침해소송에 있어서 표준특허권자의 권리행사의 한계를 설정하고 잠재적 실시권자와 이해관계를 조정하는 문제는 표준특허 권리행사에 관해 새롭게 대두된 난제(難題)이다.

제2절 표준화기구에 의한 정책적 규제

I. 표준화기구의 현황

표준화기구(Standard Setting Organization, SSO)는 공적으로 설립된 전문기구와 사적으로 사업자들이 구성한 기구로 구분된다. 먼저 공적으로 설립된 표준화기구는 개발표준의 효력 범위에 따라 국제 표준화기구, 지역 표준화기구, 국가 표준화기구로 나뉘고, 사적으로 구성된 민간 표준화기구는 포럼, 컨소시엄 등으로 나뉜다. 공적 표준화기구에서의 표준화의 결정 주체는 기관이나 민간 표준화기구에서의 표준화의 결정 주체는 포럼의 회원 또는 컨소시엄의 구성원이다. 공적 표준화기구의 절차적 공식성에 의하여 표준화가 시간적으로 지체되는 현상을 개선하고자 근래 기업 및 이용자 중심으로 민간 표준화기구가 활성화되고 있다.⁵³⁾ 특히 ICT분야를 중심으로 사업자들이 자발적으로 결성한 포

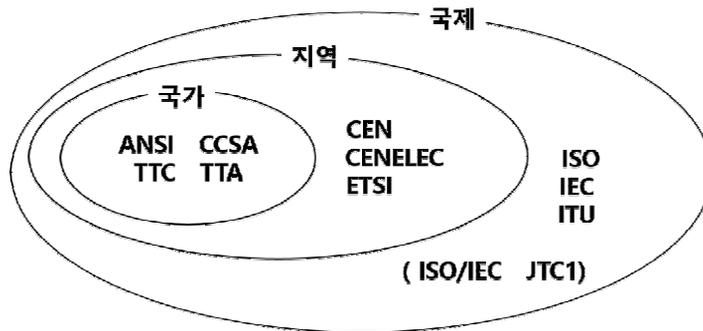
52) 표준특허 분쟁이 주로 발생하는 미국과 유럽 중 미국연방대법원 차원의 판례는 아직 나오지 않은 상태이고, 유럽은 독일 뒤셀도르프지방법원에서 화웨이가 ZTE를 상대로 제기했던 특허침해소송에 대한 유럽사법재판소(CJEU)의 선결적 판단을 통해 경쟁법 위반의 항변과 관련된 일부 쟁점에 대한 판단이 이루어진 상태이다.

53) 최근 이러한 포럼과 국제 표준화기구의 연계를 강화하여 포럼규격이 국제표준규격의 원안으로 심의되기도 하고 그것이 그대로 국제표준규격으로 채택되는 사례도 늘고

럼(forum)을 통해 비교적 단기에 사전표준을 결정하는 사례가 늘고 있다.⁵⁴⁾

앞서 언급한 바와 같이 공적 표준화기구는 국제, 지역, 국가 표준화기구로 나뉘는데, 대표적인 국제표준화기구는 ITU, ISO, IEC 등이 있다. 지역 표준화기구로는 유럽의 ETSI가 있으며, 국가별 표준화기구로는 대표적으로 미국의 ANSI, 일본의 TTC, 우리나라의 TTA 등을 들 수 있다. 국제 표준화기구는 모든 WTO회원국의 관련 국가 표준화기구가 회원으로 가입할 수 있도록 공개된 국제기구를 의미한다.⁵⁵⁾ 지역 표준화기구는 역내 국가 간 협정에 의해 설립된 기구이며, 국가 표준화기구는 국제표준을 자국으로 수용하고 자국 내 표준화 활동을 통해 보유한 기술을 국제표준화 하는 등 표준화기구와 개별 국가를 연계하는 기능을 수행한다.

<그림 1> 국제·지역·국가 단위 표준화기구의 대표적 예



있다.

54) 포럼 표준규격은 미리 정해진 절차에 따라 채택되고, 채택된 표준규격은 참여사업자 이외의 자에게도 공개된다는 점에서 공적인 표준화 기구의 표준 설정과 매우 유사하다. 포럼 내지 컨소시엄의 형태로 운영되는 민간 표준화기구는 표준제정을 목적으로 하는 표준화(Standard Activity), 표준화기구에 표준제정을 위한 기고를 목적으로 하는 사전표준화(Pre-standard Activity), 기술의 성숙 및 보급에 따라 장기간의 상호운용성 제공 및 구현협약 제정을 목적으로 하는 구현활동 및 상호운용성(Implementation & Interoperability Activity) 활동 등을 수행하고 있다.

55) WTO/TBT Annex1 준용.

1. 국제 및 지역표준화기구

가. ISO/IEC/ITU

ISO는 국제표준의 제정을 목적으로 1947년에 설립된 비정부기관이고, IEC는 1904년 국제전기학술대회에서 설립하기로 결정되어 1906년 전기전자 및 관련 기술 국제규격 제정 및 발간을 위해 설립되었다. 두 기구 모두 스위스 제네바에 본부를 두고 있다. 우리나라는 두 기구에 전 공업진흥청 표준국(Korean Bureau of Standards)이 1963년에 최초 가입했으며, 1999년 이후 국가기술표준원(KATS)⁵⁶⁾이 우리나라의 국가 위원회를 담당하는 기관으로 등록되어 있다.

ITU는 1865년 유럽국가중심으로 만국전신연합이 설립된 이후 유·무선 통신을 포괄적으로 취급하게 되면서 1932년에 ITU로 개편되었다. 스위스 제네바에 본부를 두고 있는 ITU는 유선통신 뿐 아니라 전파, 방송 및 위성 주파수에 대한 국제적인 표준을 개발하고 있으며 개발도상국에 대한 기술지원, 전기통신 업무의 효율성 증진 등의 역할을 수행해 왔다. ITU는 전파통신부문(ITU-R)과 전기통신표준화부문(ITU-T) 및 전기통신개발부문(ITU-D)으로 구성되어 있으며, 방송통신 표준은 ITU-R에서, 정보통신 표준은 ITU-T에서 담당하고 있다.

나. ISO/IEC JTC1

ISO/IEC JTC1는 정보처리시스템에 대한 국제표준화 위원회(ISO/TC97)와 정보기기에 대한 국제표준화 위원회(IEC/TC83)를 통합하여 1987년에 설립된 공동기술위원회이다. 동 위원회는 ISO/IEC간 정보기술 분야의 상호간에 협력적으로 국제표준화를 추진하기 위해 설립되었다. ICT분야 정보기술에 대한 국제표준화를 목표로 하며, 주요 임무는 IT 시스템과 규칙의 설계 및 개발, IT 제품과 시스템의 품질과 성능, IT시스템의 정보의 보안성, 응용 프로그램들 간의 호환성, 단일화된 규칙과 시스템 환경 구축, 그리고 이용자와 친숙한 사용자 인터페이스를 표준화시키는 것이다.

⁵⁶⁾ 국가기술표준원은 대한민국 국가표준(KS)의 제·개정, 인증, 품질안전 등을 담당하는 한국의 대표표준기관으로 현재 산업통상자원부 산하 기구이다.

ISO/IEC JTC1의 회원은 정회원(Participating Members), 준회원(Observer Members), 그리고 협력회원(Liaison Members)으로 구분된다. 정회원은 ISO 또는 IEC 회원국이어야 하며, 회원국별 하나의 기관만이 정회원으로 등록된다. 또한 정회원은 표준화활동에 참여할 의무가 있고 과제 및 국제표준 등의 채택에 대한 투표권을 가질 수 있다. 준회원은 ISO 또는 IEC 회원국이어야 하고, 투표권은 없으나 회의참석 및 기고서 제출이 가능하고 활동문서를 받을 수 있다. 협력회원은 기준에 따라 내부 및 외부 협력회원으로 나뉘지며 표준화 활동과 관련된 내·외부 기구로서 해당되는 회의 참석 및 자료입수는 가능하나 투표권은 없다.

다. 유럽지역의 ETSI

대표적인 지역 표준화기구인 ETSI(European Telecommunications Standards Institute, 유럽전기통신규격협회)는 유럽공동체(European Community, 현재 EU)의 집행위원회가 1987년에 발행했던 ‘전기통신 서비스 및 기기를 위한 공동시장 형성에 관한 녹색(Green Paper)’에 근거하여 1988년에 설립되었다. ETSI는 회원사들이 필요로 하는 기술표준을 개발하는 것과 정보통신 관련 분야에 요구되는 표준을 개발함에 따라 정보통신 표준을 촉진시키는 데에 기여하고 세계 표준을 사전에 구축하기 위한 목표를 가지고 설립되었다. ETSI는 EU차원의 유럽 표준개발뿐만 아니라 3GPP, 세계표준협력회의(GSC) 및 ISO/IEC/ITU등과 같은 국제표준화기구와 협력하고 있다.

1998년 유럽연합(EU)의 ‘기술표준과 규제 분야의 정보 제공 절차 지침’⁵⁷⁾에 따라 공인된 유럽표준화기구는 ETSI 외에 전기·통신분야를 제외하는 모든 분야의 유럽규격을 다루는 유럽표준화위원회(Comité Européen de Normalisation, CEN)과 전기, 전자분야의 유럽규격을 다루는 유럽전기표준화위원회(Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC)이 있다. 그 중 ETSI는 유·무선, 전파, 융합, 방송 및 인터넷 기술을 포함하고 있는 ICT 전체 분야를 포괄하고 있고, 그 중에서도 무선·이동통신 분야 표준화에서 대표적인 3GPP

⁵⁷⁾ OJ L 204, 21.7.1998. 37. 이는 Directive 98/48/EC(OJ L 217, 5.8.1998. 18.)에 의해 개정되었다.

로 인해 큰 영향력을 가지고 있다. ETSI 회원은 정회원(Full Members), 준회원(Associate Members) 및 참관회원(Observers)으로 구분하고 있다. 회원의 참가자격에 지역제한을 두고 있지 않으며 정회원의 자격은 유럽 내 법인이어야 하고 권한은 총회임원, 이사회 피선의 역할을 수행할 수 있으며 투표권이 있다. 준회원의 자격은 기타지역 법인이면 되고 투표권이 있으며 참관회원은 투표권이 없다.⁵⁸⁾

2. 국가별 주요 표준화기구

가. 미국의 ANSI

미국표준협회(American National Standards Institute, 이하 “ANSI”)는 미국의 표준화활동을 관리·조정하고 표준화적합성 여부에 따라 미국국가표준(ANS) 승인 여부를 결정하는 비영리 단체이다. ANSI는 직접 표준을 개발하지 않고, 대신 표준개발기구들의 절차를 관리하고 미국 국가표준(ANS) 제안이 가능한지 여부를 인정한다. ANSI의 인정을 받은 기구는 ASD(Accredited Standards Developer)라고 칭하고 약 200여개가 있으며 이들 기구에서 표준안을 제안하면 ANSI는 미국국가표준으로 승인한다. 또한, 국제 표준화기구에서 미국의 입장을 반영하고 있으며, ISO 및 IEC의 미국 국가회원이기도 하다. ANSI의 회원은 크게 정회원(Full Membership)과 준회원(Basic Membership)으로 구분된다. 각각의 회원에는 기업, 교육기관, 정부, 비영리기구, 미국 외 기관, 개인이 가입할 수 있으며 기업이 약 50%정도를 차지하고 있다. 미국 외 기관 및 개인은 준회원으로만 활동이 가능하고 투표권이 주어지지 않는다.

나. 중국의 CCSA

중국내 통신 표준화를 정부에서 지원하는 형태로 민간 차원의 비영리 협회

⁵⁸⁾ 2013년 현재 정회원 654개, 준회원 124개, 참관회원으로 26개로 총 804개 회원사가 활동하고 있다. 이 중 국내회원으로는 삼성전자와 LG전자가 각각 영국법인, 프랑스 법인을 유럽 내의 법인으로 등록해 정회원 자격으로 활동 중이고 ETRI, 한양대학교, KT, 모다정보통신, SKT가 준회원으로 활동 중에 있다.

를 운영할 필요성이 제기되면서 2002년 12월 중국통신표준협회(China Communication Standards Association, 이하 “CCSA”)가 설립되었다. CCSA는 중국의 국가표준화법, 규칙 및 정책을 준수하고, 정부의 지휘·감독을 받는다. CCSA는 통신표준화 활동을 수행함에 있어서 ‘공개(Openness), 공정(Fairness), 정의(Justness) 및 합의(Consensus)의 원칙’에 따라 표준 R&D와 기술적 컨설팅을 통하여 첨단기술(High Technical), 높은 수준(High Level), 고품질(High Quality)의 표준화를 추진하여 중국내 통신산업에 기여하며, 중국의 독자적인 지식산권 보유 및 세계 정보통신 연구활동에 기여함을 목적으로 한다. 중국의 표준화 제·개정 절차는 업종표준 제정 절차에 따라 9단계(예비단계→입안단계→초안단계→의견수렴단계→심사단계→허가단계→출판단계→재심단계→폐지단계)로 이루어지며, 국제표준이나 해외 선진표준을 채택하는 경우에는 바로 의견수렴단계로 넘어갈 수 있다. 또한 국가표준의 항목 수정이나 기타 표준으로 항목전환의 경우에는 직접 심사단계로 들어갈 수 있다.

다. 일본의 TTC

일본의 정보통신기술위원회(Telecommunication Technology Committee, 이하 “TTC”)는 일본 내 전기통신 일반에 관한 표준화와 표준 보급을 수행하는 민간 표준화기구이다.⁵⁹⁾ 1985년 전기통신사업법 시행으로 시장원리가 도입되고 민간 표준제정기구 설립 필요성이 제기되면서 같은 해 10월 TTC가 설립되었다. TTC는 설립 당시 ISDN(종합정보통신망) 기술을 중심으로 표준을 작성하였으나 현재는 사설교환기, 적외선통신, 음성화상부호화, DSL, IP/VPN, IP전화 등으로 대상영역을 넓히고 있다. TTC의 회원은 정회원과 찬조회원(일종의 준회원)으로 구분된다. 정회원은 전기통신사업자, 제조업자 및 기타 가입자로 구분되며, 회비에 따라 투표 시 가중치가 부과된다.

라. 한국의 TTA

⁵⁹⁾ 일본의 경우 일본공업표준조사회(Japanese Industrial Standards Committee)가 우리나라의 국가기술표준원(KATS)과 같이 일본 국가 규격인 JIS의 제·개정 및 ISO, IEC 등 국제표준화기구에 일본을 대표하여 담당하는 기관으로 등록되어 활동하고 있다.

한국정보통신기술협회(Telecommunication Technology Association, 이하 “TTA”)는 IT분야의 새로운 표준을 발굴하고, 각종 IT표준 제정, IT표준 제품의 시험 및 인증서비스를 제공하는 민간 표준개발기구이다. 1988년 12월 재단법인으로 설립된 이후 1992년 8월 전기통신기본법 제30조⁶⁰⁾에 의한 특수법인으로 재출범하였다. TTA는 3GPP 등 국제표준협력기구 참여 및 유럽의 ETSI, 미국의 ATIS, TIA⁶¹⁾ 일본의 TTC 등과 업무협력 체결을 통해 국제 표준화활동을 지속적으로 진행하고 있다. TTA의 표준화 활동 영역은 정보기술 및 통신을 비롯한 방송 분야 등 정보통신 전 분야에서 활동하고 있다. 대표적으로 국내 휴대폰 충전기 표준 제정과 충전기 인증마크를 제공하고 있고 최근에는 와이브로, 지상파DMB등 국내 표준의 국제표준화를 위해 노력하고 있다. TTA의 회원은 정규참가자, 부분참가자, 참관자, 특별참가자로 구분되는데 정규참가자를 제외한 이외 회원들은 투표권을 가지고 있지 않다.

3. 민간 표준화기구

포럼 내지 컨소시엄을 통해 표준을 생성하는 민간 표준화기구는 현재 약 100여개가 존재하고 있으며 그 중 주요한 기구들을 소개하면 다음과 같다.

가. IEEE SA(Standards Association)

미국전기전자학회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 이하 “IEEE”)는 전기·전자·통신 분야에서 세계적으로 권위 있는 순수학술단체 중 하나로 그 권위를 인정받아 미국표준화기구(ANSI)로부터 미국국가표준 개발을 인정받은 민간단체이다.

나. 3GPP(Third Generation Partnership Project)

60) 현재 한국정보통신기술협회 설치근거 법률은 「방송통신발전기본법」 제34조이다.

61) 미국의 ATIS는 통신산업솔루션연대(Alliance for Telecommunications Industry Solutions)를, TIA는 통신산업협회(Telecommunications Industry Association)를 의미한다. 이는 주로 정보통신 분야 사업자를 중심으로 표준화를 포함한 해당 산업 분야의 각종 이슈에 대한 이해관계 조정 및 협의 기능을 담당하고 있다.

3GPP는 법적 주체는 아니지만 공인된 표준화기관(ETSI, TTC, TTA 등)이 3세대 GSM 네트워크 및 이를 기초로 한 W-CDMA 접속기술과 단말기 등 세부 규격서 작성을 위해 1998년 12월에 결성한 협력프로젝트로서 개량된 GSM 핵심망과 이를 지원하는 무선 접속기술을 바탕으로 3세대 이동통신 시스템에 대하여 범세계적으로 적용이 가능한 기술규격과 기술보고서를 작성하여 승인하고 유지한다. 주된 활동은 3GPP 핵심망, 각 방식의 접속을 위한 단말기 규격, 서비스 및 시스템 측면에서 관련된 기술규격과 보고서를 작성하여 유지하고, 그 외에 3GPP 작업결과(기술규격 및 기술보고서 등)는 현행 절차에 따라 기관 참가자의 표준으로 채택되거나 표준의 일부로 사용되기도 한다.

다. WiMax Forum

WiMax Forum은 광대역 무선접속 제품의 제조업체가 모든 제품들 간의 상호 운용성을 높일 수 있도록 기술표준 채택을 장려하고, IEEE 802.16 표준을 적용한 제품의 광범위한 채택 및 사용을 장려하기 위하여 IEEE 802.16 무선 네트워크 워킹표준과 상호운용 표준을 장려하는 것을 목적으로 하고 있다.

라. OASIS

Organization for the Advancement of Structured Information Standards(이하 “OASIS”)는 글로벌 정보사회를 위한 공개표준의 개발, 융합, 채택을 위한 비영리 컨소시엄이다. 클라우드 컴퓨팅, 웹 서비스, 스마트 그리드 등의 분야에서 기술표준을 주도하며 IBM, 오라클, SAP 등 대표적인 다국적 IT기업을 포함 세계 600여 기업·기관이 회원으로 참여하고 있다.

II. 주요 표준화기구의 특허정책

표준화 기구들은 대부분 표준참여자에 대하여 표준규격에 포함되는 특허권의 취급에 관한 특허정책(Patent Policy)을 정하고 있다.⁶²⁾ 이는 1932년 미국의

ANSI가 최초규제 시도로 특허가 포함된 표준제정의 억제와 경쟁자들에게 실시를 허용하는 특허의 표준제정에 대한 우호적 고려를 권고한 것으로 거슬러 올라가나 특허정책 자체는 1970년대 후반 미국의 ANSI가 최초로 표방하였고 1990년대에 ISO, ITU, IEC 등 많은 국제표준화 단체가 이와 유사한 기준을 채택하면서 보편적으로 확산되었다. ISO/IEC, ITU-T/ITU-R, ANSI, IEEE 등 표준화단체는 표준의 개발자와 개발 과정에서 해당 기구의 특허정책을 준수하기 위한 별도의 가이드라인(지침)을 두고 있다. 이하에서 주요 표준화기구의 특허정책과 이에 관련되는 가이드라인(지침)의 내용을 함께 설명한다.

1. ISO/IEC/ITU-T/ITU-R의 공동 특허정책

2004년 11월 ISO, IEC, ITU는 각각 가지고 있던 특허정책을 비교·조정하여 하나의 특허정책과 양식을 사용하기로 하고 2006년 3월 이사회 및 2007년 2월 기술 관리 이사회 승인을 거쳐 2007년 3월 공동 특허정책을 발표하였다.⁶³⁾ 표준은 기술과 시스템의 호환성 보장이라는 목적의 달성을 위하여 누구나가 적용·이용 가능하여야 하고, 표준에 포함된 특허 역시 누구에게나 부당한 제한 없이 제공될 수 있도록 하고 있는 것을 목적으로 한다. 작성된 공동 특허정책은 표준화 과정이 완료되기 전에 표준의 구현에 필요한 특허기술의 공개를 권장하고 있으며, 이를 바탕으로 기업 또는 개인이 보유한 혁신적인 특허를 합리적이고도 비차별적인 조건으로 표준 제정에 반영할 수 있도록 하는 것을 골자로 한다.

○ 공동 특허정책의 실천요강(Code of Practice)의 요지

1. ITU, ISO, IEC의 표준 작업에 참여하는 자는 작업의 초기부터 이들 표준화기구에 자신 소유 또는 다른 기관 소유의 알려진 특허 내지 출원 중인 특허를 공개하여야 한다.

62) 표준화 기구의 특허정책에 관한 초기 문헌으로 정연덕, “표준화 기구의 특허정책 관련 문제”, 창작과 권리 제64호(2011. 가을호); 2014년 이후 표준화기구의 특허정책 최근 동향에 대해서는 SEP Inside, VOL.01(2014.5.)-VOL.09(2016.3.) 각 참조.

63) ISO/IEC/ITU-T/ITU-R의 공동 특허정책 원문은 부록 1. 참조.

2. 표준이 개발되고 위의 정보가 공개되면 다음 3가지 상황이 발생할 수 있다.
 - 2.1 특허권자는 합리적인 조건 하에서 비차별적으로 무료의 라이선스 교섭을 하여야 한다.
 - 2.2 특허권자는 합리적인 조건 하에서 비차별적으로 라이선스 교섭하여야 하며, 이러한 교섭은 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 외에서 당사자 간에 이루어진다.
 - 2.3 특허권자가 위의 두 가지 규정을 따르지 않으면 표준(Recommendation/Deliverable)에 특허에 근거하는 사항을 포함할 수 없다.
3. 어느 경우에도 특허권자는 「특허설명 및 라이선싱 선언서」 양식을 이용한 서면의 진술을 표준화기구에 제출하여야 한다.

공통 특허정책의 구현을 위한 가이드라인⁶⁴⁾에서는 위와 같은 실천요강을 구체화하여 표준마다 작성되어 특허의 명칭과 특허번호 등이 제공되는 ‘특허설명 및 라이선싱 선언서’⁶⁵⁾를 두고 있다. 특이한 점으로 ITU는 ‘일반 특허설명 및 라이선싱 선언서’⁶⁶⁾라는 양식을 두고 있는데, 이 양식의 제출로 표준 작업에 참여하는 자는 자신이 소유한 모든 특허에 대한 라이선싱 입장을 포괄적으로 선언하는 것으로 특허권자의 입장을 조기에 공개토록 한다는 목적을 가지고 있다. 그러나 이것은 개별 표준마다 제출되어야 하는 특허설명 및 라이선싱 선언서를 완전히 대체하는 것은 아니다.

2. ETSI의 특허정책

ETSI의 IPR정책(Intellectual Property Rights Policy)은 1994년 11월 23일 ETSI 제21차 총회에 의하여 채택되었고 ETSI 절차규칙(Rules of Procedure) 부속서 6(Annex.6) 형태로 되어 있다.⁶⁷⁾ ETSI 역시 IPR에 관한 지침(ETSI Guide on

⁶⁴⁾ Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (Revision 2. 26 June 2015).

원문은 <http://www.iso.org/iso/standards_development/patents> 참조.

⁶⁵⁾ 특허설명 및 라이선싱 선언서 원문은 부록 2. 참조.

⁶⁶⁾ 일반 특허설명 및 라이선싱 선언서 원문은 부록 3. 참조.

IPRs)⁶⁸⁾을 가지고 있고, 이 지침은 ETSI 회원 및 ETSI의 표준화에 관련된 다른 당사자를 돕고 정보를 제공하기 위한 것으로 이사회에 의해 승인되었지만 공식적인 규범은 아니므로 모든 경우 ETSI의 IPR정책이 우선 적용된다.

ETSI의 IPR정책은 표준에 필수적인 IPR이나 기술의 사용이 불가능한 경우에 표준화의 준비, 선정, 적용 등에 대한 투자가 낭비될 수 있을 위험성을 줄이는데 목적을 두고 있다(3.1항). 이러한 목적을 달성하기 위하여 ETSI의 IPR정책은 공공의 사용에 적합한 표준화 요구와 IPR보유자의 권리를 조화하고자 한다. 이를 위하여 IPR의 공개의무(4항), IPR의 실시허락 및 선언서식의 사용(6항), 표준화 전후로 IPR의 실시허락이 불가능한 경우 조치(8항), IPR정책의 준거법(12항), 정책위반에 따른 제재(14항) 등을 규정하고 있다.

가. IPR보유자의 공개의무

IPR보유자의 공개의무와 관련하여 표준화기구에 참여하는 회원들은 표준화 기술 또는 기술사양(STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION)을 정하는 과정에서 ETSI에게 필수적인 지식재산권(이하 “IPR”)을 적절한 시간 내에 알려야 한다(4.1항). 특히 표준화기술 또는 기술사양에 대하여 기술적인 제안서를 제출하는 회원은 그 제안서가 받아들여지는 경우 필수적인 IPR이 될 수 있는 자신의 IPR을 ETSI에게 진실되게 알려야 한다. 다만, 위와 같은 의무로 말미암아 표준화 기구에 참여하는 회원들에게 IPR 검색 의무가 부여되는 것은 아니다(4.2항).

나. 실시허락 조건의 제출

IPR의 실시허락 조건과 관련하여 특정한 표준화기술 또는 기술사양에 필수적인 IPR이 ETSI에 알려진 경우, ETSI 사무총장은 즉시 해당 IPR의 소유자에게 그 IPR을 FRAND 조건(공정하고 합리적이며 비차별적인 조건)으로 실시 허

67) ETSI Rules of Procedure Annex 6 (ETSI Directives Version 35, December 2015).

원문은 <www.etsi.org/images/files/ipr/etsi-ipr-policy.pdf> 참조.

68) ETSI Guide on IPRs (Version adopted by Board #94 on 19 September 2013)

원문은 <<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>> 참조.

락할 것을 약속하는 철회불가능한(irrevocable) 서면동의서를 3개월 내에 제출할 것을 요구하여야 한다(6.1항) 여기서 실시허락의 최소한의 범위는 ① 제조(제조과정에 사용될 수 있도록 실시권자의 고유한 디자인으로 자체 제작된 부품 또는 하위 시스템의 제작을 포함), ② 표준화기술을 사용하여 제작된 제품의 판매, 리스, 또는 장비의 처분, ③ 장비의 수리, 사용, 또는 가동, ④ 표준화기술을 따른 방법의 사용을 포함한다. 최근 개정에서 필수적인 IPR의 소유권 이전에 관한 사항⁶⁹⁾과 실시허락 선언서식의 사용⁷⁰⁾ 조항이 추가되었는데, 6.1항에 의하여 FRAND 확약한 자의 이해관계를 승계한 모든 이에 대해서도 확약의 구속력이 미치는 것으로 해석되어야 한다는 내용이다.

다. IPR보유자의 실시허락 거절의 경우

표준화 채택이후 실시허락이 불가능한 경우(8.2항)와 관련하여, ETSI가 6.1항에 따른 실시허락이 가능하지 않은 상황을 인지한 경우 다음과 같은 절차에 따른다. 먼저 사무총장은 누가 그러한 실시허락을 하지 않았는지를 확인하기 위하여 회원 또는 제3자에게 이를 확인할 수 있는 사실을 요청하여야 하고, 만일 실시거절을 한 자가 회원인 경우 IPR권리자에게 그러한 거절의 이유를 사무총장에게 알릴 것을 결정할 수 있다. 만일 필수적인 IPR을 소유하는 자가 그러한 결정에 3개월 이내 답변을 하지 않는 경우 사무총장은 해당 IPR이 더 이상 필수적이지 않도록 관련 위원회에 표준기술 또는 기술사양을 개정할 것을 요구할지 여부에 대한 총회 투표를 요구할 수 있다. 만일 그 투표에서 정

69) 원문은 다음과 같다. 6.1bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents.

70) ETSI의 개정된 IPR Licensing Declaration Forms은 부록 5. 참조.

족수를 채우지 못하는 경우, 사무총장은 유럽집행위원회에 당해 표준기술 또는 기술사양에 대하여 적절한 다른 조치를 취해줄 것을 요구할 수 있다.

3. ANSI의 특허정책

ANSI의 특허정책은 ANSI Essential Requirements⁷¹⁾ 제3.1조에서 정하고 있다. ANSI는 특허가 있는 기술이라도 미국국가표준으로 설정하는데 원칙적으로 이의를 제기하지 않으며, ANSI가 인정한 표준개발자(ADS)들에게 표준개발절차 참가자들이 표준에 특허를 포함하도록 제안할 수 있도록 하고 있다. 만일 표준개발자(ADS)가 제안되거나 승인된 표준에 그러한 청구항을 포함한 특허가 필요한 경우 다음과 같은 절차에 따른다. 먼저 표준개발자는 특허권자 내지 신원이 확인된 참가자로부터 서면 또는 전자문서 형태의 확인서(assurance)를 받고 이를 보관한다(제3.1.1조)⁷²⁾. 이 확인서는 다음 중의 하나여야 한다.

첫째, 표준을 실시하는데 사용되는 특허를 가지고 있지 않거나 현재 그러한 특허를 가질 의도가 없음

둘째, 표준을 실시하기 위하여 특허권자의 경우는 이 기술을 무료로 또는 합리적이고 불공정한 차별이 없는 조건하에서 실시허락 할 것

71) ANSI Essential Requirements: Due process requirements for American National Standards(Edition: January 2016). 원문은 <www.ansi.org/essentialrequirements> 참조.

72) 원문은 다음과 같다. 3.1.1 Statement from patent holder

The ASD shall receive from the patent holder or a party authorized to make assurances on its behalf, in written or electronic form, either:

a) assurance in the form of a general disclaimer to the effect that such party does not hold and does not currently intend holding any essential patent claim(s); or

b) assurance that a license to such essential patent claim(s) will be made available to applicants desiring to utilize the license for the purpose of implementing the standard either:

i) under reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination; or

ii) without compensation and under reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination.

이러한 확인서에는 특허권을 이전하는 문건에 위와 같은 약의 내용에 따라 양수인이 구속되도록 하는 조항을 포함하도록 하고 있으며, 양수인 역시 향후 특허 양도시 동일하게 승계인을 구속하는 적절한 조항을 유사하게 포함하도록 하고 있다. 그리고 특허권자의 확인서는 ANSI에 비치 보관하여야 한다(제3.1.2조). ANSI가 특허권자로부터 확인서를 접수한 경우 특허권 행사와 관련된 고지(notice)⁷³⁾를 표준에 첨부하여야 한다(제3.1.3조). 마지막으로 표준개발자(ADS)와 ANSI는 채택된 국가표준에 특허권이 포함되었는지 여부를 조사, 확인하거나 또는 인지하게 된 특허권에 대해 그 범위 또는 유효성 여부를 확인할 책임을 지지 않음을 밝히고 있다(제3.1.4조).

4. IEEE의 특허정책

2015년 2월 IEEE-SA(IEEE Standards Association, 이하 “IEEE”)는 표준화 관련 특허정책을 개정하였다. 2015년 3월 15일부터 효력을 가지는 IEEE의 특허정책은 표준특허 관련 특허분쟁을 통해 문제된 사항을 보완하기 위한 구체적인 사항들을 추가하여 개정한 것이다. IEEE의 특허정책은 IEEE 표준화위원회 규칙(IEEE-SA Standards Board Bylaws)⁷⁴⁾ 제6장에 규정되어 있으며, 그 내용은 다음과 같다.

가. 특허가 포함된 표준화 인정

IEEE는 표준문서에 필수특허 청구항이 포함되는 것을 인정한다. 따라서, IEEE는 특허권자 또는 특허출원인(이하 “특허권자”)에게 일정한 양식에 따라

⁷³⁾ 원문은 다음과 같다.

NOTE - The user's attention is called to the possibility that compliance with this standard may require use of an invention covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the validity of any such claim(s) or of any patent rights in connection therewith. If a patent holder has filed a statement of willingness to grant a license under these rights on reasonable and nondiscriminatory terms and conditions to applicants desiring to obtain such a license, then details may be obtained from the standards developer.

⁷⁴⁾ 원문은 <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sb_bylaws.p> 참조.

IEEE 표준에 포함된 필수특허 청구항을 적시에 공개하도록 하고 있다. 다만, 표준화 활동에 참여하는 자에게 특허검색의 의무 및 특허정보의 강제적 공개 의무가 있는 것은 아니다.

나. 표준특허의 공개시기와 방법

합리적이고 성실한 조사(Reasonable and Good Faith Inquiry)를 거쳐 표준에 포함된 필수특허를 가지고 있거나 가지게 될 특허권자는 필수특허를 공개하도록 하고 있다. 특허정보의 공개를 위한 서식(Letter of Assurance, 이하 “LOA”)75) 제출은 가능한 조속히(as soon as reasonably feasible) IEEE 표준의 표준화 위원회 승인 전에는 이루어져야 한다. 표준특허를 가지고 있거나 가지게 될 특허권자는 LOA를 작성하여 제출하되 표준특허를 개별적으로 적시하는 방법과 적시하지 않는 방법이 있다. 후자의 경우를 특히 포괄적 선언(Blanket LOA)이라고 하는데, 이는 선언자가 현재 또는 미래에 가지게 될 모든 특허에 대하여 IEEE의 실시조건을 이행할 것으로 약속하는 것을 말한다.76)

다. 표준특허 실시 조건

IEEE 특허 정책은 표준특허권자에게 IEEE 표준과 관련한 표준특허를 실시한 구현품(Compliant Implementation)을 제조, 사용, 판매, 판매 목적 제공 또는 수입하려는 자에 대하여 다음 중 하나의 실시조건을 선언하도록 하고 있다.77)

75) IEEE에 제출하는 LOA 양식은 부록 4. 참조.

76) IEEE에 제출된 표준특허 LOA 목록은 IEEE 홈페이지 <<http://standards.ieee.org/about/sas/b/patcom/patents.html>>에서 이를 공개하고 있다.

77) 원문은 다음과 같다.

The licensing assurance shall be either:

- a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard; or,
- b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis without

- a) 일반적인 권리 행사의 포기
- b) 누구에게나 전 세계적으로 불공정한 차별 없이 무료(without compensation) 또는 합리적인 요율(reasonable rates)로 라이선스 실시

IEEE는 실시조건의 효력을 보다 명확하게 하고자 무료 또는 합리적 요율로 라이선스할 것을 선언한 경우에는 추가로 일정한 라이선스 요율을 추가하지 않은 것, 라이선스 약정서 샘플 기타 라이선스 관련 서류를 제출할 수 있다. 또한 무료 또는 합리적 요율로 라이선스 할 것을 선언한 특허권자에게는 원칙적으로 금지적 명령(prohibitive order)의 행사를 제한하고 있다.⁷⁸⁾ 최근 특허권의 양도 등 특허권의 이전이 활발한 가운데 표준특허권자가 자신이 선언한 LOA의 실시 조건을 회피하기 위하여 특허권의 이전을 이용할 수 있다는 우려에 대하여 IEEE는 LOA에 표준특허의 후속 양수인이나 피이전인에 대해서도 그 효력이 이전됨을 원칙으로 한다고 정하고 있다.⁷⁹⁾

라. IEEE의 면책고지 및 분쟁해결조항

compensation or under Reasonable Rates, with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard. An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy.

78) 원문은 주 77의 밑줄로 강조한 부분이다.

79) 원문은 다음과 같다.

An Accepted Letter of Assurance is intended to be binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).

IEEE는 라이선싱에 필요한 특허청구항의 동일성이나 특허청구항의 유효성, 필수성, 해석의 결정, LOA 제출에 수반되는 라이선스 조건의 결정 등에 책임을 지지 않음을 고지하고 있다. 특히 LOA 제출이 목시적인 라이선스를 암시하는 것이 아니기 때문에 그 자체로는 라이선스가 부여된 것이 아니라고 명시하고 있다.⁸⁰⁾ IEEE의 경우 라이선스 계약체결을 위하여 불합리한 지체 없이 신의에 입각한 협상에 착수하여야 할 것과 분쟁의 해결을 위하여 특허의 유효성, 필수성, 침해 여부에 관하여는 소송 및 합의에 기한 중재에 따를 것을 정하고 있다.⁸¹⁾

5. TTA의 특허정책

한국정보통신기술협회(TTA)는 「정보통신표준화 운영규정」(이하 “운영규정”)⁸²⁾ 제3장에서 표준의 제정 등의 절차를 규정하면서 운영규정 제36조에 근거

80) 원문은 다음과 같으며 밑줄 부분은 약약의 제출로 라이선스가 부여된 것이 아니라는 것이다.

The IEEE is not responsible for

1. Identifying Essential Patent Claims for which a license may be required;
2. Determining the validity, essentiality, or interpretation of Patent Claims;
3. Determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory; or,
4. Determining whether an implementation is a Compliant Implementation.

Nothing in this policy shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. No license is implied by the submission of a Letter of Assurance.

81) 원문은 다음과 같다. The Submitter and the Applicant should engage in good faith negotiations (if sought by either party) without unreasonable delay or may litigate or, with the parties' mutual agreement, arbitrate: over patent validity, enforceability, essentiality, or infringement; Reasonable Rates or other reasonable licensing terms and conditions; compensation for unpaid past royalties or a future royalty rate; any defenses or counterclaims; or any other related issues.

82) 「정보통신표준화 운영규정」은 한국정보통신기술협회 정관 제26조에 근거하여 제정되었고, 운영규정 제36조의 내용은 다음과 같다.

제36조 (지식재산권 취급) ① 회장은 제안된 표준화과제의 내용에 지식재산권이 포함된 것으로 확인된 경우 지식재산권 문제를 처리하여야 한다.

② 회장은 제1항에 의한 지식재산권의 취급에 관한 세부사항을 표준총회의 의결을 거쳐 별도로 정하여 시행할 수 있다.

하여 표준총회의 의결로 정보통신단체표준에 지식재산권이 포함되는 경우의 처리방법과 절차를 정하는 「정보통신표준화관련 지식재산권취급요령」(이하 “취급요령”)을 제정하여 운영하고 있다.

가. 지식재산권의 인지통보

취급요령 제3조는 운영규정 제35조에 따라 제안된 표준화과제, 제38조의 표준초안, 제40조의 표준안, 제40조의2의 기술규격 또는 제42조의 표준(이하 “표준화과제등”)에 지식재산권이 포함되어 있음을 인지한 자는 누구나 협회 회장(이하 “회장”)에게 인지통보자의 인적사항 및 연락처, 해당 표준화과제등의 제목, 해당 지식재산권의 명칭 및 관련 사항을 별지 서식에 따라 통보할 수 있다고 규정하고 있다.

나. 확약서의 제출 및 실시조건

취급요령 제4조는 제3조에 따른 통보가 있는 경우 회장이 당해 지식재산권자에게 지식재산권의 취급에 관한 확약서(이하 “확약서”)⁸³⁾를 제출하도록 요청하여야 하며(제1항), 제3조에 따른 통보가 없는 경우에도, 협회의 사업참가자 및 이해관계인에게 표준화과제등에 지식재산권이 포함되어 있는 경우 확약서를 제출하도록 요청하여야 한다고 규정하고 있다(제2항). 특히 협회의 표준화 활동에 참여하는 자는 표준화과제등에 포함된 지식재산권을 보유하고 있음을 인지한 경우에는 신속하게 회장에게 확약서를 제출하여야 한다(제4항). 회장은 표준총회에 상정하는 표준안에 대하여 제출된 확약서가 있는 경우에는 제출된 확약서가 있다는 사실과 확약서 사본을 첨부하여야 한다(제7항).

취급요령 제5조는 제4조의 확약서를 제출하는 지식재산권자는 다음의 어느 하나를 조건으로 지식재산권의 실시를 허락하여야 한다.⁸⁴⁾

⁸³⁾ TTA 확약서의 양식은 부록 6. 참조.

⁸⁴⁾ 다만, 취급요령 제5조 제2항에서 지식재산권자가 지식재산권의 실시 허락을 거절한 경우나 위 각 호 이외의 실시를 조건으로 하는 경우 그러한 내용을 기재한 제출하도록 요청한다는 점이 특이한 부분으로 보인다.

1. 지식재산권을 대가없이 비차별적으로 실시
2. 지식재산권을 합리적 조건하에 비차별적으로 실시

다. 확약서를 제출하지 않은 경우

취급요령 제5조의2는 표준화의 중단 등을 정하면서, 확약서를 제출하지 않은 경우 회장은 표준화과제 제안자 또는 프로젝트그룹에 관련 지식재산권의 내용이 포함되지 않는 표준화과제를 제안하거나 표준초안을 수정하도록 요청하여야 한다(제1항). 회장은 제1항의 규정에 따라 요청한 표준화과제가 제안되지 않거나 표준초안이 수정되지 않은 경우에는 표준화추진을 중단하여야 한다(제2항)고 규정하고 있다.

라. TTA의 책임 면제 조항

취급요령 제11조는 책임의 면제를 규정하면서, 회장은 지식재산권자가 제출한 확약서 내용의 정확성과 해당 지식재산권의 유효성에 대한 보장, 정보통신단체표준에 지식재산권자가 제출한 확약서 이외에 다른 지식재산권이 포함되어 있지 않다는 보장, 확약서가 제출되지 않은 정보통신단체표준에 지식재산권이 포함되어 있지 않다는 보장에 대하여 책임지지 않는다고 규정하고 있다(제1항), 또한 협회는 정보통신단체표준과 관련된 지식재산권의 조사, 지식재산권자와 정보통신단체표준 이용자 간에 발생하는 분쟁 또는 라이선스의 조정 또는 중재를 실시하지 않음(제2항)을 명시하고 있다.

Ⅲ. 표준화기구 정책적 규제의 한계와 개선논의

1. 정책적 규제의 한계

표준화기구는 표준제정 시 특허권의 포함으로 인한 독점적 성격을 희석시키기 위해 특허정책(Patent Policy)을 마련하고 있으나, 실제 표준특허의 실시(침

해)와 관련된 분쟁이 발생하는 경우 표준화기구의 역할과 기능에는 일정한 한계가 있다.⁸⁵⁾

먼저 표준의 준비에 관여된 당사자는 모든 개발단계에서 인지한 특허권을 알려줄 것과 표준제안이 받아들여진 특허권자에게 자신의 권리에 대하여 FRAND 조건으로 라이선스할 약속서를 제출할 것 등을 정하고 있지만 표준화기구는 이런 사항들의 이행을 강제할 법적 수단을 가지고 있지 않다.⁸⁶⁾ ETSI의 경우 라이선스를 거절하는 IPR보유자에 대하여 해당 표준기술규격을 철회하는 것도 가능하다고 하나⁸⁷⁾ 실제 사후적으로 표준을 변경하는 것은 막대한 매몰비용(sunk cost) 발생 등으로 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많기 때문에 실효성에 있어서 의문이 제기되고 있다.⁸⁸⁾ IEEE의 경우 별다른 제제조항 없이 IEEE의 모든 표준을 검토대상으로 하는 정기적인 표준 수정시 고려하는 정도이다. 가령 ISO/IEC는 국제표준을 준비하는 동안 특허권 유무에 대해 확실한 답변을 할 수 없으므로 표준이용자들의 주의를 요구하고 있다. 표준특허의 보고 및 공개의무와 관련하여 대부분의 표준화기구는 FRAND조건의 라이선스 의무에 관한 약속서만 제출하면 되고, 여기에 라이선스 대상이 되는 구체적인 특허에 대한 정보가 누락되는 경우도 있다.⁸⁹⁾ 또한 FRAND 약속의 내용과 관련하여 FRAND에 대한 규범적 정의가 미흡하여 실제 표준특허 라이선

85) 자세한 표준화기구의 IPR 정책의 현황과 한계는 Rudi Bekkers & Andrew Updegrave, “A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide”, National Academies of Science (2012), 68-98 참조.

86) 표준화기구가 분쟁에 개입하여 표준특허 분쟁의 해결을 위한 중재자 역할을 수행하기 위해서 기구 내에 추가적으로 전문인력(변호사, 변리사, 전담직원 등)을 두어야 하는데 현재 표준화 기구는 이러한 역할까지 수행할 수 있는 권한이나 조직이 미비한 상태이다.

87) 권국현 “표준설정과정에서 나타나는 표준화기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터(2011), 133; 권국현 변호사는 표준기술보유자의 FRAND 선언 위반에 대해 표준설정기구는 해당 기술을 표준에서 제외하거나 표준을 취소하는 등의 조치를 강구할 수 있고, 실시자는 FRAND 위반에 대하여 계약위반 등을 이유로 손해배상을 청구하는 등 사적 구제가 가능하다고 보고 있다.

88) 같은 취지로 김지홍·이병주, “기술표준 설정과 FRAND 약속, 그 공정거래법적 의미” 2014년 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2014.12), 115.

89) 표준화기구별로 관리방식에 차이가 있지만 보고된 특허에 대하여 표준화 기구가 제공하는 특허의 정보는 특허번호가 기재되어 있지 않거나, 보고된 특허와 다른 분야의 기술로 분류되기도 하여 정확성을 담보하기 어려운 문제가 있다.

상에 있어서 당사자 간의 교섭의 기준이 되기는 어려운 상황이다. 나아가 FRAND 확약은 라이선스 당사자의 자발적 협상과 이행을 전제로 하므로 FRAND 조건의 이행이 강제되지 않으며 의무를 위반한 표준특허권자에 대한 표준화기구 차원의 실효적인 제재수단도 마땅치 않은 상태이다.

2. 표준화기구의 개선논의

표준특허의 양수인(회사 합병 포함)에 대해서도 FRAND 확약의 효력이 유지되어야 한다는 문제 제기에 따라 ETSI의 경우 IPR정책 6.1항 개정을 통해 FRAND 확약한 자의 이해관계를 승계한 모든 이에 대해서도 확약의 구속력이 미치는 것으로 해석되어야 한다는 내용으로 추가한 바 있다. 미국에서도 ANSI에 제출하는 표준특허권자의 확약서(LOA)에 특허권을 이전하는 문건에 위와 같은 확약의 내용에 따라 양수인이 구속되도록 하는 조항을 포함하도록 하고 있으며, 양수인 역시 향후 특허 양도시 동일하게 승계인을 구속하는 적절한 조항을 유사하게 포함하도록 정하고 있다. 최근 IEEE도 특허정책을 개정하여 확약서(LOA)에 표준특허의 후속 양수인이나 피이전인에 대해서도 그 효력이 이전됨을 원칙으로 한다고 정한 바 있다. 나아가 IEEE는 무료 또는 합리적 요율로 라이선스 할 것을 선언한 특허권자는 금지적 명령(Prohibitive Order)의 행사를 원칙적으로 제한한다는 내용까지 포함하여 논란이 일기도 하였다.⁹⁰⁾ 위와 같은 일련의 표준화기구의 개선 논의가 ISO/IEC/ITU-T/ITU-R와 같은 국제 표준화기구의 IPR정책에도 반영하여야 하는지에 관한 검토와 논의가 진행 중에 있다.

제3절 표준특허에 대한 법적 규제

I. 특허법상 강제실시에 의한 규제

⁹⁰⁾ IEEE는 2015년 2월 8일 표준특허에 근거한 금지청구 행사를 금지하는 내용의 특허정책을 의결한 바 있다.

우리 특허법을 기준으로 표준특허권자의 권리행사에 관하여 적용될 수 있는 조항들을 살펴보면 실시허락과 관련되는 내용이 대부분을 이루고 있다. 즉 특허권자와 실시권자의 합의에 의하여 발생하는 약정실시권 이외에 특허법은 당사자의 의사와 무관하게 법률의 규정에 의하여 발생하는 ‘법정실시권’, 당사자의 의사에도 불구하고 법률 규정의 요건과 특허심판원의 심판 또는 특허청장의 재정에 의하여 발생하는 ‘강제실시권’⁹¹⁾ 등을 규정하고 있다. 표준특허와 관련하여 법정실시가 특별히 문제되는 경우가 많지 않아 이하에서는 특허법이 정한 강제실시에 관하여 살펴본다. 특허법은 특허발명의 대가로 특허권자에게 무제한의 권리를 부여한 것이 아니고 특허발명으로 공중이 받게 될 이익에 상응한 만큼 또는 사회적 이익이 극대화될 수 있는 범위 내에서만 권리를 부여한 것이기 때문에, 특허발명의 불실시가 관련시장에서의 경쟁제한을 초래하거나 기술의 발전을 오히려 저해하는 다음과 같은 예외적인 경우에는 특허법의 목적을 실현하기 위해서 특허발명의 실시를 강제할 수 있다.⁹²⁾

1. 재정에 의한 강제실시

재정(adjudication)에 의한 통상실시권이란, ① 특허권자가 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 않거나, ② 불충분하게 실시하는 경우, ③ 공공의 이익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, ④ 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항의 시정에 필요한 경우, 또는 ⑤ 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자의 청구와 특허청장의 재정(裁定)에 의하여 업으로써 그 특허발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 말한다(특허법 제107조 제1항). 특허청장은 재정을 함에 있어 매 청구별로 통상실시권 설정의

91) 그 밖에 국방상 필요 등에 의한 강제실시권(특허법 제106의2)이 있으나, 이는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 때이거나 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때에 정부가 특허권을 수용하거나 직접 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 하는 것으로 주로 사업자 간에 상업적 이용을 위해 실시되는 표준특허는 관련성이 희박하여 논외로 한다.

92) 정상조·박준석(주 7), 28.

필요성을 검토하여야 한다(제3항). 특허청장은 재정을 함에 있어서 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 하며, 이 경우 불공정거래행위 시정(제1항제4호)의 경우 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지를 의약품 수출을 위한 실시(제1항제5호)의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 고려하여야 한다(제5항). 다만, 재정에 대하여 「행정심판법」에 따라 행정심판을 제기하거나 「행정소송법」에 따라 취소소송을 제기하는 경우 그 재정으로 정한 대가는 불복이유로 할 수 없다(특허법 제115조)

2. 통상실시권허여심판에 의한 강제실시

통상실시권허여심판에 의한 통상실시권이란 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 타인의 특허발명·등록실용신안·등록디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 관계에 있어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 선출원 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유 없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며, 이와 같은 심판에 의하여 허여되는 실시권을 말한다(특허법 제138조 제1항).

이러한 청구는 그 특허발명이 그 특허발명의 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니 된다는 제한이 있다(제2항). 제1항의 심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다(제3항). 제1항 및 제3항의 규정에 의한 통상실시권자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 하며, 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 지급할 수 없을 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다(제4항). 이는 기술전문가로 구성된 심판관 합의체에 의하여 통상실시권이 허여되는 점에서, 특

허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는 재정에 의한 강제실시권과 구별된다.⁹³⁾

3. 특허법에 의한 표준특허 규제의 한계

표준특허에 의한 침해소송에서 실시자에게 법정실시권이 인정된다면⁹⁴⁾ 실시

93) 표준특허에 있어 잠재적 실시권자를 보호하기 위한 방안으로 새로운 통상실시권허여 심판의 규정을 추가하자는 개선안도 제기되고 있다(윤기승, “표준특허권 침해에 대한 잠재적 실시권자의 보호방안에 관한 연구”, 중앙대 법학논문집 제39집 제1호(2015), 304-305). 윤기승 박사는 “본래 통상실시권허여심판은 특허권자가 당해 특허 발명이 이용·저촉관계에 해당되어 실시허락을 받고자 하는 경우에 선출원 특허권자 등이 정당한 이유 없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때에 인정되는 통상실시권을 말한다. 하지만 이러한 통상실시권은 FRAND 선언을 한 표준특허에 대하여 라이선스 허락을 얻고자 하는 것과는 개념상 일치하지 않기 때문에, 본고는 새로운 유형의 강제실시권을 제언한다.”

[특허법 개정안] 제138조의2 (표준특허에 대한 통상실시권 허여의 심판)

- ① 표준특허를 실시하고자 하는 자가 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “협의”라 한다)를 하였으나 협회가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

위의 개정안과 같은 새로운 유형의 강제실시권은 FRAND 선언을 한 표준특허를 실시하고자 하는 자(잠재적 실시권자)가 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 협회가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우, 그 잠재적 실시권자가 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있도록 하는 것으로, 이 강제실시권은 실시권의 허용 여부와 대가의 결정이 특허청장의 결정이 아닌 특허심판원의 심결에 의하여 결정된다는 점, 그 심결에 대한 불복도 행정소송이나 행정심판으로 불복하는 재정에 의한 강제실시권과 달리 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소제기를 하여야 한다는 점에서 재정에 의한 강제실시권과 차이가 있다고 해설하고 있다.

94) 특허법상 법정실시제도는 기존의 산업시설을 보호하고 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하여 산업발전에 이바지하기 위함인데, 특허법이 법정실시

에 정당한 권원을 가지게 되므로 법정실시권 존재의 항변에 의하여 표준특허권자의 특허침해소송⁹⁵⁾은 제한될 수 있다. 그러나 표준특허의 경우 잠재적 실시권자에게 법정실시권이 인정될 수 있는 경우가 매우 제한적이고 대가를 지급하여야 하는 법정실시권(특허법 제104조 제2항, 제105조 제3항 등)의 경우 특허권자에게 통상 실시료 상당액을 지급해야 하므로 실시료 수준과 관련하여 분쟁가능성은 여전히 존재한다. 강제실시권과 관련하여 통상실시권허여심판(특허법 제138조)은 특허권자가 당해 특허 발명이 이용·저촉관계에 해당되어 실시허락을 받고자 하는 경우에 선출원 특허권자 등이 정당한 이유 없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때에 인정되는 것으로 표준특허에 대해 잠재적 실시권자가 이용·저촉관계에 있는 특허권을 보유한 경우로 국한되는 제약이 있다.

결국 국제적인 기술표준에 의거한 표준특허의 국내 실시가 불가피할 경우 라이선스 제공을 거절당한 잠재적인 실시권자는 특허법 제107조 제1항에 따라 공공의 이익을 위하거나(제3호), 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항의 시정을 위하여(제4호) 특허청장의 재정에 의한 해당 기술특허의 강제실시를 구할 수 있다. 그런데 현재까지 강제실시권 여부가 다투어진 사례는 지금까지 총4건(인용된 건은 1건)에 불과하다.⁹⁶⁾ 이와 같이 현재까지 활용도가 매우 저조한 강제실시제도는 표준특허에 있어 잠재적 실시권자가 사업 내지 영업활동을 위하여 실시가 필요한 경우가 대부분이어서 공공의 이

권을 둔 취지가 기존의 산업시설을 보호하는 차원이라면 실시권자는 특허권자에게 대가를 지급하여야 하고, 그 취지가 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하는 것이라면 실시권자는 특허권자에게 대가를 지급할 필요가 없도록 하고 있다. 위와 같은 기준에 따라 ① 선사용에 의한 통상실시권, ② 디자인권의 존속기간 만료 후의 원디자인권자의 통상실시권, ③ 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권을 제외하고는 실시권자는 특허권자에게 대가를 지급하여야 한다.

95) 법정실시권의 존재에 기한 항변에 의하여 표준특허권자의 금지청구권은 인용되지 않으나, 손해배상청구권은 법정실시권자가 대가를 지급하여야 하는 경우 불법행위(특허침해)가 아닌 부당이득반환의 범위에서 인정될 것이다.

96) 남수경(주 39), 55-56; 구체적으로 1980년 12월 비스티오 벤젠의 제조방법에 대한 통상실시권 허여청구 건에서 특허권자의 3년 이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용이라고 보아 통상실시권을 허용한 것이 유일하고, 그 이후 1994년 3월 낙태약(Mifepristone) 제조방법, 2003년 2월 백혈병 치료제 글리벡(Glivec), 2008년 에이즈 치료제인 푸제온(Fuzeon)에 대한 통상실시권 허여청구는 모두 기각된 바 있다.

익을 소명하기 어려운 한계가 있고, 강제실시를 위해 선결적 행정절차를 거치는 것이 매우 번거롭고 우회적인 한계가 있다.⁹⁷⁾ 만일 잠재적 실시권자가 표준특허의 강제실시권을 구한다고 하더라도 특허청장이 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하고 실시료 산정과 같은 실무적 판단을 하여야 하는데, 특허청장의 재정에 불복하더라도 실시료에 대해서는 불복할 수 없을 뿐만 아니라 불복절차인 행정심판 내지 행정소송 절차가 표준특허 문제에 관하여 충분한 전문성을 가지지 못한 점도 재정에 의한 강제실시제도의 활용에 제약으로 작용하고 있다.⁹⁸⁾

II. 경쟁법 적용을 통한 공적 규제

우리나라에서 시행되고 있는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “독점규제법”) 제59조⁹⁹⁾는 특허법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 독점규제법을 적용하지 않는다고 규정한다. 이 경우 특허권의 행사가 독점규제법 제59조에서 정하는 “정당한 행사”의 범위를 벗어난 경우가 어떠한 것인지 문제된다. 즉 독점규제법 제59조의 반대해석에 의하면 특허권의 부당한 행사에 대해서는 독점규제법이 적용될 수 있는데¹⁰⁰⁾, 이하에서는 최근 개정된 공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」¹⁰¹⁾

97) 표준특허권자는 특허실시(침해)가 문제된 사안에서 특허침해소송을 제기하여 선제적으로 대응하는 경향을 보여 왔으며, 이에 잠재적 실시권자는 강제실시보다는 특허무효 등 특허침해 자체를 부인하거나 침해를 인정하는 경우 교차실험의 등을 포함한 실시협상을 통해 대응해오고 있다.

98) 이러한 제약요인을 특허법 개정을 통하여 보완할 수 있다는 견해로 남수경 변호사는 강제실시를 규정한 법문의 내용과 요건이 ‘합리적 조건’ ‘공공의 이익’, ‘정당한 사유’, ‘상당한 영업적 규모’ 등 불확정 개념으로 되어 있어 이러한 요건의 명확화 및 구체화를 통해 법령의 적용가능성을 높이고, 당사자의 절차적 권리보장 측면에서 재정절차를 통상실시권여심판과 같이 준(準)사법절차화하자는 개선방안을 제안하고 있다(남수경, 위의 논문, 57).

99) 독점규제법 제59조(무체재산권의 행사행위) 이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.

100) 독점규제법 제59조의 해석론을 포함한 특허법과 경쟁법의 관계에 대해서는 별도로 상론하도록 한다.

101) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예

(이하 “공정위 심사지침”이라 한다)을 중심으로 특허소송상 권리행사 규제와 표준특허 관련 특허권의 행사 규제로 나누어 살펴본다.

1. 소송을 통한 특허권의 행사 규제

가. 특허소송의 남용¹⁰²⁾

특허침해소송 등의 법적 절차는 특허권자의 중요한 권리보장 수단이나, 상당한 기간과 비용이 소요되는 특허침해소송은 소송 당사자에게 직접적인 비용을 발생시키는 한편, 관련 시장에서 해당 사업자의 평판에 영향을 미쳐 막대한 사업활동 방해효과를 초래할 수 있다. 따라서 부당하게 특허침해소송 등의 법적·행정적 절차를 남용하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단되어 규제될 수 있다.

특히 특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위¹⁰³⁾, 특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 인지하거나 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기한 행위는 특허침해소송 남용행위로 판단할 가능성이 크다. 다만, 소송에 대한 특허권자의 기대가 합리적이고 정당한 것으로 인정되는 경우, 사후적으로 특허권자가 패소했다는 사실만으로 특허침해소송의 남용행위로 추정되는 것은 아니다. 특허침해소송이 객관적으로 근거가 없음에도 불구하고 단지 소송절차를 이용하여 다른 사업자의 사업 활동을 방해할 악의적인 의도로 소송을 제기하는 경우에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다.¹⁰⁴⁾

규 제247호)

¹⁰²⁾ 공정위 심사지침 III.2.

¹⁰³⁾ Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp. 382 U.S. 172 (1965); 이미 공지된 기술을 특허출원하면서 특허청에 해당사실을 알지 못했다고 거짓 서약한 Food Machinery사에 대하여 Walker Process사는 sham litigation의 반독점법 위반을 근거로 반소를 제기한 사안에 대해 미연방대법원은 특허권자의 권리를 우선하여 반독점법 위반행위를 검토하지 않은 원심법원의 판결을 파기환송한 사례이다.

¹⁰⁴⁾ Kobe v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952); 미국 연방제10항소법원은 명백히 근거 없는 기만적 소송이 아님에도 불구하고 해당 특허침해소송이 Kobe가

나. 특허분쟁과정의 부당한 합의¹⁰⁵⁾

특허권자와 이해관계인은 소송 등의 법적 절차 이외에도 당사자 간 합의를 통해 특허의 효력, 특허침해 여부에 대한 분쟁을 해소할 수 있다. 일반적으로 이러한 합의는 소송비용과 기술이용의 위험을 감소시킬 수 있다는 점에서 특허권자의 권리 보장을 위한 효율적 분쟁 해결 수단으로 인정될 수 있다. 그러나 특허분쟁과정의 부당한 합의는 무효인 특허의 독점력을 지속시키고 경쟁사업자의 신규진입을 방해함으로써 소비자 후생을 저해하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 특허무효심판, 특허침해소송 등의 특허분쟁 과정에서 부당하게 시장 진입을 지연하는 데 합의하는 등 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.¹⁰⁶⁾

특히 합의 당사자가 경쟁관계에 있는 경우, 합의의 목적이 관련 시장의 경쟁 제한과 관련되는 경우, 특허권이 만료된 이후의 기간까지 관련 사업자의 시장 진입을 지연시키는 경우, 특허와 직접적으로 관련되지 않은 시장에서 관련 사업자의 진입을 지연시키는 경우, 분쟁의 대상이 된 특허가 무효임을 합의 당사자가 인지한 경우 또는 무효임이 객관적으로 명백한 경우 등에는 해당 특허분쟁과정의 합의를 부당한 것으로 판단할 가능성이 크다.

2. 표준특허 관련 특허권의 행사

가. 표준기술 관련 특허권 행사 일반¹⁰⁷⁾

실시한 일련의 반독점행위의 일환이라 판단하여 위법성을 인정한 사례가 있다.

105) 공정위 심사지침 III.6.

106) 대표적으로 오리지널 의약품 제조업자가 복제약 출시 지연의 대가로 복제약 제조업자에게 대가를 지급하는 행위가 규제된 바 있다. 이는 복제약 출시를 위해 오리지널 의약품에 대한 특허 무효소송을 진행하는 도중 합의(settlement)하는 경우에 주로 발생하며, 통상 복제약 제조업자가 오리지널 제조업자에게 로열티를 지급하는 것과 달리, 이 경우 오리지널 제조업자가 역으로 대가를 지급한다는 의미에서 역지불합의(reverse payment agreement)라 불린다.

107) 공정위 심사지침 III.5.가.

표준기술은 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진시킨다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조된다. 그러나 표준기술은 관련 시장에서 막대한 영향력을 행사할 수 있게 되고, 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요되어 이러한 영향력은 장기간 지속될 수 있다. 특히 표준기술이 배타적·독점적 특성을 갖는 특허권으로 보호 받는 경우에는 관련 시장에 심각한 경쟁제한 효과를 초래할 수도 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 많은 표준화 기구들은 표준기술 선정에 앞서 관련된 특허 정보를 미리 공개하도록 하고, 표준기술로 선정될 기술이 특허권으로 보호받는 경우에는 공정하고, 합리적이며, 비차별적인(FRAND) 조건으로 실시허락할 것을 사전에 협의하도록 하고 있다.

이와 같은 특허 정보 공개와 실시조건 협의 절차는 표준필수특허권의 남용을 방지한다는 측면에서 그 필요성이 강조되며, 해당 절차의 이행 여부는 표준필수특허권 행사의 부당성을 판단할 때 중요한 고려사항이 된다. 다만 이러한 절차의 불이행만으로 독점규제법의 규제가 되는 것은 아니며 독점규제법상 개별 범위반행위의 인정에 필요한 위법성 성립요건을 구비하여야 제재되는 것이다.

일반적으로 표준기술 선정을 위한 협의와 표준특허권의 행사는 관련 기술의 이용을 촉진하고, 효율성 창출을 통해 소비자 후생증대에 기여할 수 있다는 점에서 친경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있으나, 다음과 같이 표준화 절차를 악용하거나, 표준기술로 채택된 이후 부당한 조건을 제시하는 등의 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.

- ① 표준기술 선정을 위한 협의과정에서 이와 관련된 거래가격·수량, 거래 지역, 거래상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위
- ② 표준기술로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건을 사전 협상을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위¹⁰⁸⁾
- ③ 관련 시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피·우회하는 행위

- ④ 부당하게 표준필수특허의 실시허락을 거절하는 행위¹⁰⁹⁾
- ⑤ 부당하게 표준필수특허의 실시조건을 차별하거나, 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위
- ⑥ 표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 조건을 부과하거나 부당하게 실시권자가 보유한 비표준필수특허에 대한 상호실시허락의 조건을 부과하는 행위

나. 표준필수특허권자의 침해금지청구¹¹⁰⁾

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 자동적으로 실시권을 부여해야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다. 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.

그러나 침해금지청구가 아무런 제한 없이 이루어진다면 표준필수특허권자가 경쟁사업자를 시장에서 배제하거나 사업활동을 방해하기 위하여 또는 잠재적

¹⁰⁸⁾ 표준화 과정의 특허매복(patent ambush) 행위의 대표적인 예로 Rambus사건을 들 수 있는데, Rambus는 반도체 메모리 관련 기술 라이선싱을 전문으로 하는 사업자로 JEDEC의 표준화 절차에 참여하면서 특허매복행위를 하여 표준 기술을 바탕으로 반도체 메모리와 관련된 4개의 기술시장에서 90%이상의 시장점유율을 확보하여 미국 FTC와 EU 경쟁당국에 의하여 제재된 바 있다.

¹⁰⁹⁾ 종전 공정위 심사지침은 ④, ⑤, ⑥의 경우 표준화 기구를 통해 선정된 표준기술 뿐만 아니라 공공기관 입찰시 필수 활용 기술로 채택되는 등으로 관련 분야에서 사실상 표준기술로 널리 이용되는 경우를 포함한다고 규정하였으나, 금번에 개정된 공정위 심사지침은 사실상 표준특허(de facto SEP)는 정상적인 시장 경쟁의 결과 관련 업계에서 표준처럼 이용되는 기술이므로, 표준화기구(SSO)등이 FRAND 확약을 전제로 표준으로 채택한 표준필수특허와 동일하게 규제하는 것은 적절하지 않다고 보아 이를 삭제하였다.

¹¹⁰⁾ 공정위 심사지침 III.5.나. 참조.

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 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)¹¹¹⁾에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로서 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 있는 행위로 판단할 수 있다.

참고로 표준특허권자가 성실하게 협상의무를 이행하지 않고 침해금지청구를 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다. 표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행했는지 여부를 판단함에 있어서는 잠재적 실시권자에게 공식적으로 협상을 제안했는지 여부, 잠재적 실시권자와의 협상기간이 적절했는지 여부, 잠재적 실시권자에게 제시한 실시허락 조건이 합리적·비차별적인지 여부, 실시허락 조건에 합의하지 못하는 경우 법원이나 중재기관에 회부하기로 했는지 여부 등을 고려할 수 있다.

3. 경쟁법에 의한 표준특허 규제의 한계

우리 독점규제법은 경쟁제한성 이외에 불공정성을 부당성 판단기준으로 삼고 있는 불공정거래행위를 광범위하게 인정하고 있으므로, 지식재산권 행사와 관련하여 불공정거래행위, 특히 경쟁수단의 불공정성을 위법성의 근거로 하는 불공정거래행위 규정을 어느 범위까지 적용할지 여부가 문제된다.¹¹²⁾ 특히 일부 불공정거래행위의 경우¹¹³⁾ 건전한 거래질서나 정상적인 거래관행에 반한다

111) 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 역특허억류(reverse hold-up)가 발생할 수 있다. 한편 특정한 경우에는 침해금지청구만이 표준필수특허권자의 유일한 권리구제 수단이 될 수도 있는데, ① 잠재적 실시권자가 법원이나 중재기관의 결정에 따르기를 거절하거나, FRAND 조건에 관한 구체적인 내용이 법원이나 중재기관의 사건처리 과정에서 확인되는 등 객관적으로 드러난 상황에서 FRAND 조건으로의 실시계약 체결을 거부하는 경우, ② 잠재적 실시권자가 파산에 임박하는 등의 사유로 인하여 손해배상을 기대하기 어려워 침해금지청구만이 유일한 구제수단으로 인정되는 경우에는 표준필수특허권자의 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮다.

112) 홍대식, “공정거래법과 지적재산권법: 공정거래법 위반의 주장과 지식재산권 침해금지소송”, 민사판례연구 제31권, 박영사(2009.2), 989.

는 근거로 위법하다는 판단이 나올 수 있는데, 이는 결과적으로 경쟁 자체가 아닌 거래상대방이나 경쟁사업자를 보호하게 되어 독점규제법의 목적은 물론 지식재산권법의 취지에도 부합되지 않을 수 있다.

표준특허 관련 특허권의 행사 규제의 타당성과 관련하여 경쟁법을 FRAND 확약을 내포한 표준특허권의 행사에 대해 개입할 기준이나 근거로 삼는 것은 적합하지 않다는 주장¹¹⁴⁾이 있다. 첫째, FRAND 조건의 준수를 일반적인 경쟁법상의 가격남용 행위 금지와 동일한 의미로 해석한다면, 이는 새로운 문제가 아니며 원칙으로 돌아가 지식재산권 행사와 관련하여 가격남용 혐의를 적용하는 것은 바람직하지 않다는 것이다. 둘째, FRAND 조건이 표준에 포함된 특허의 보유자들이 새롭게 준수해야 할 경쟁법상 의무를 제시하고 있다고 보아 경쟁법이 개입하여 구체적이고 강제적인 FRAND 조건을 규정하도록 한다면, 이는 사적 자치적 형성을 우선하면서 그 전제가 훼손되어 경쟁 또는 경쟁기반이 침해된 경우에만 소극적으로 개입하는 것을 원칙으로 하는 경쟁법의 취지¹¹⁵⁾에 부합한다고 보기 어렵다. 마지막으로 설령 FRAND 약속이 지켜지지 않음으로 인한 문제가 발생한다고 하더라도 특허권자가 표준화 과정에서 고의적으로 경쟁제한 행위에 나선 특별한 정황이 없다면 우선 사적 계약의 위반이라는 차원에서 접근하는 것이 적절하다는 것이다. 이에 대한 반론으로 우리나라의 독

113) 독점규제법상 경쟁제한성보다는 경쟁수단 혹은 거래내용의 불공정성, 즉 상품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않은 경쟁수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저해하거나 저해할 우려가 있을 것이라는 위법성 판단의 기준으로 하는 불공정거래 행위 유형으로 부당한 고객유인행위, 거래강제, 거래상 지위의 남용, 사업활동방해가 있다. 예컨대, 거래상 지위의 남용의 경우 지식재산권 보유자에게 거래상 지위가 인정될 가능성이 높는데 독점규제법으로 규제되는 부당한 행위와 그렇지 않은 행위를 구별하는 기준이 명확하지 않다.

114) 권남훈·홍대식, “지식재산권에 대한 실시료의 수준과 경쟁법의 역할”, 정보법학 제15권 제2호(2011.11), 122-123.

115) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(이른바 포스코 판결)(“사유재산제도와 경제활동에 관한 사적자치의 원칙에 입각한 시장경제질서를 기본으로 하는 우리나라에서는 원칙적으로 사업자들에게 계약체결 여부의 결정, 거래상대방 선택, 거래내용의 결정 등을 포괄하는 계약의 자유가 인정되지만, 시장의 지배와 경제력의 남용이 우려되는 경우에는 그러한 계약의 자유가 제한될 수 있다 할 것이고, 이러한 제한 내지 규제는 계약자유 원칙이라는 시민법 원리를 수정한 것이기는 하나 시민법 원리 그 자체를 부정하는 것은 아니며, 시민법 원리의 결함을 교정함으로써 그것이 가지고 있던 본래의 기능을 회복시키기 위한 것으로 이해할 수 있다”).

점규제법이 제23조에서 불공정거래행위를 금지하고 있으며, 이는 경쟁제한성을 염두에 둔 다른 조항들과 달리 계약법 질서의 연장선상에서 이를 보완하고 발전시키는 성격을 가지고 있다는 견해¹¹⁶⁾와 현재 계약법과 특허법에 따른 사법적 구제수단으로 FRAND 확약을 내포한 표준특허권자의 부당한 권리행사를 충분히 규율할 수 없는 상황이기 때문에 경쟁법에 의한 규제가 불가피하고 사법적 구제방식은 시장질서의 유지, 소비자권익 보호 측면을 고려하지 않기 때문에 경쟁법에 의한 공적 개입이 정당화 된다는 견해¹¹⁷⁾가 제기된 바 있다.

표준특허권 행사에 관한 경쟁법적 규제의 타당성과 관련하여 시야를 넓혀 표준특허를 둘러싼 일련의 국제적 분쟁의 추세를 살펴보면, 해외 각국에서 경쟁법적 규제 외에 법원의 소송절차를 통한 당사자 간 분쟁해결방식이 보편적으로 활용되고 있다. 이는 어쩌면 자연스러운 현상으로 특허권의 행사가 경쟁법의 적용 예외에 해당하는 경우가 많을 뿐만 아니라 특허의 실시허락 내지 특허침해와 관련된 분쟁은 기본적으로 당사자 간 이익조정에 관한 법률관계 분쟁의 속성을 가지기 때문이다. 다만, 최근 표준특허를 선점하고자 하는 사업자 간의 경쟁 이면에는 표준채택 이후 관련시장을 지배하거나 경쟁자의 진입을 봉쇄하려고 하는 의도가 엿보이는 부분도 있다.¹¹⁸⁾ 그러나 몇몇 극단적 상황을 제외하고 FRAND 확약을 포함한 표준특허권에 대한 경쟁법에 의한 규제는 과잉규제의 위험성이 높다는 지적에 경청할 필요가 있다. 경쟁법을 통한 공적 규제의 수준이 특허법이 정한 사적인 분쟁해결 가능성을 실질적으로 잠식하는 상황이라면 특허법의 발명촉진을 통한 혁신보상의 원리와 배치되는 상황이 우려될 수 있다.

경쟁법에 의한 표준특허 규제의 한계는 공적 규제의 논리와 형식만으로는 표준특허의 행사가 야기하는 모든 문제를 해결할 수 없으며 행정당국의 법집

116) 이봉의, “불공정거래행위의 위법성-계약질서의 관점에서”, 공정거래와 법치, 법문사(2004), 682.

117) 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구”, 상사법연구 제31권 제4호(2013), 250-256.

118) 이러한 경우 표준규격의 채택 이후 사업자가 표준특허를 실시한다면 그 실시료 수준을 독점적 이윤이 확보되는 수준으로 기대하는 사업자들이 상당수일 것이다. 그러한 사정만 놓고 본다면 이러한 사업자가 표준화기구의 표준제정 절차에 참여하여 FRAND 확약을 제출하는 행위는 추후 독점규제법에 의하여 기만적인 행위로 취급될 가능성을 배제할 수 없을 것이다.

행 경향에 따라서 과잉규제의 위험성이 상존한다는 문제를 안고 있다. 특히 FRAND 확약을 한 표준특허권의 행사의 문제는 FRAND 확약에 관한 계약법적 효력이나 특허침해소송에서 금지청구 내지 손해배상청구의 허용 여부까지 아울러 판단할 수 있어야 적절한 규율이 가능할 것이다. 결국 표준특허의 규율은 경쟁법 또는 특허법 어느 한쪽의 관점만으로 모두 한계가 있으므로 양자의 조화적 관계 설정에 기초한 협력과 분담의 문제로 귀결된다.

III. 표준특허 규율에 관한 특허법과 경쟁법의 관계

1. 특허법과 경쟁법의 관계

특허법 나아가 지식재산권법은 무형의 가치 있는 자산을 발명하거나 창조한 사람에게 일종의 독점권을 수여하는 규범체계이다. 즉 지식재산권은 그 소유자의 발명이나 창작물을 타인이 사용하거나 복제하지 못하게 하는 배타적 권리이다. 전통적으로 독점규제법과 지식재산권법 간에 상충관계에 있다고 생각하는 통념이 존재하였다. 이러한 상충관계는 지식재산권법이 혁신의 진흥을 위해 발명자에게 배타적 권리를 부여하는 것을 막연히 독점권¹¹⁹⁾을 부여하는 것으로 이해하여 독점을 제한하거나 방지하는 독점규제법의 목적이 갈등관계에 있다고 이해하였기 때문이다.

한편 20세기 초반 경제학자 요셉 슈페터(Joseph Schumpeter)는 경쟁이 아닌 독점이 혁신에 기여한다고 주장하였다. 그의 시각에서는 경쟁은 기업이 단기적인 한계비용에 초점을 두게 되고 장기 효율적인 연구개발(R&D)에 대한 투자를 배제하게 될 뿐이라고 한다. 결국 과도한 경쟁의 결과는 언제나 불충분한 혁신이라는 것이다.¹²⁰⁾ 이러한 시각에서 경쟁의 이익은 혁신의 희생을 통한 소모적 대가라고 보고 있다. 이러한 관점에 입각하면 지식재산권의 보호는 일

119) 특허란 좁게 정의된 기술적 분야에 있어서 배타적인 권리를 허용하는 것이기에 그 자체로 독점규제법상 ‘시장지배력을 가지는 독점사업자’로 전화될 수는 없는 것이다. 왜냐하면 기술적 개념은 반드시 상품시장에 상응하는 것이 아니기 때문이다. 다만 간혹 시장을 창조하거나 원천기술을 구성하는 발명은 관련 시장에 시장지배력을 가질 수 있고 진정한 의미의 독점을 형성하는 경우도 있다.

120) Mark A. Lemley et al, *Software and Internet Law*(3rd ed.), 2007, 389.

정한 경우 경쟁을 제한하면서 혁신을 직접적으로 보호하고자 하는 경쟁제한 허용규범으로 이해될 수 있다.

최근 특허법과 독점규제법의 관계에 관한 경향은 양자가 갈등관계에 있다고 보지 않고 오히려 상호보충관계에 있다고 보는 견해가 대체적이다.¹²¹⁾ 특허법을 포함한 지식재산권법이 직접적으로 혁신(innovation)을 보호하고 장려하고, 독점규제법은 경쟁(competition)을 통하여 현존 자원을 효율적으로 분배하는 방식으로 혁신을 유도하고 조장한다. 즉 양자 모두 시장의 생산적 효율성(productive efficiency) 내지 시장에서의 소비자후생(consumer welfare) 증진이라는 궁극적인 목적을 위해 상호 기여하고 있다는 것이다. 양자 간의 충돌을 방지하기 위하여 각 지식재산권법은 지식재산권 남용 내지 부당한 경쟁제한을 방지하는 규정을 두는 한편 독점규제법은 지식재산권의 정당한 행사에 대하여 독점규제법의 적용을 배제하는 예외를 허용하고 있다.¹²²⁾

특허제도는 기술혁신을 하도록 인센티브를 부여해 주는 것이기 때문에 관련 시장 또는 혁신시장(innovation market)에서 보다 먼저 더 뛰어난 기술혁신을 하기 위한 경쟁을 촉진시킨다. 한편 특허권자가 그 권리를 남용하거나 시장지배적 지위를 남용하는 경우와 같이 관련시장에서의 경쟁을 저해하는 경우도 발생할 수 있다.¹²³⁾ 왜곡된 시장구조에 의하여 보다 혁신적인 기술이 정당한 보상을 받지 못하게 되거나 그러한 기술 개발과 보상이 어렵게 되는 경우에는 지식재산권 제도의 본래 취지에 반하는 결과가 초래될 수 있다. 결국 독점규제법이 보호하고자 하는 시장의 자유로운 경쟁과 공정한 거래질서는 지식재산권의 제도의 목적을 달성하기 위한 기본적인 전제가 된다. 그러므로 지식재산권은 새로운 기술 혁신의 유인을 제공하는 한편 관련시장의 질서를 왜곡하지 않는 범위에서 정당하게 행사해야 한다. 왜냐하면, 지식재산권을 남용하여 관련 기술의 이용과 새로운 기술 혁신을 부당하게 저해하는 행위는 독점규제법

121) U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition” (2007. 4), 1; Federal Trade Commission, To Promote Innovation: “The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy” (2003.10), 1-2; 오승환, “특허제도와 독점금지법의 조화적 관계”, 『과학기술과 법』, 2007, 812.

122) 정상조·박준석(주 7), 27.

123) 정상조, “기술혁신과 경쟁의 법칙”, 『과학기술과 법』, 박영사(2007), 709.

뿐만 아니라 지식재산권법의 기본 목적에도 반하기 때문이다.¹²⁴⁾

2. 독점규제법 제59조의 해석

독점규제법 제59조는 무체재산권의 행사 행위와 관련하여 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있다. 이 조항의 의미에 관하여 적용제외설, 주요요인설, 본래적 행위설, 부정경쟁방지설, 합리성의 원칙 적용설 등 다양한 학설이 소개되고 있다.¹²⁵⁾ 위와 같은 다양한 견해는 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2007. 8.3. 법률 제8631호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 독점규제법’이라고 한다) 제59조가 일본 독점금지법 제21조와 마찬가지로, “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있었는데, 동 조항에 단지 “권리의 행사”라고 표현되어 있었으므로, ‘지적재산권의 행사라고 인정되는 행위’에 해당하여 구 독점규제법의 적용이 제외되는 행위의 범위에 한계가 설정될 수 있다고 볼 수 있는지에 관한 일본에서 전개된 논쟁과 학설에서 비롯되었다.

2007년에 개정된 우리 독점규제법 제59조는 지식재산권의 행사 행위에 대하여 독점규제법의 적용이 전면적으로 제외될 수 있다는 오해를 불식시키는 입

¹²⁴⁾ 권오승, 「경제법」 제12판, 법문사, 2015, 148. 양 법의 기본목적과 관련하여 오승한 교수는 특허법의 기본정책을 ① 발명자에게 노력에 상응하는 보상을 통해 인센티브를 보장하는 것(인센티브 보장), ② 지속적인 기술혁신과 새로운 창작의 생성을 장려하기 위해 공개된 특허 등에 대한 공공의 이용을 보장하는 것(정보의 확산보장), ③ 현재 혹은 잠재적인 경쟁자의 후속 혁신상품과 서비스가 시장에 진입하고 소비자에게 접근하는 것을 보장하는 것(후속혁신의 보장)에 있다고 보고 있다[오승한, “특허·저작권자의 경쟁제한행위에 대한 직접·간접 침해자의 독점규제법 위반 항변 및 특허·저작권 남용항변의 가능성”, 비교사법 제16권 제4호(2009.12), 386]. 나아가 오승한 교수는 특허권 행사가 독점규제법에 위반하는 것도 특허권의 공공정책 위반에 포함되는 하나의 남용행위 유형에 불과하며, 특허권의 남용을 성립시키는 특허법이 독점규제법보다 더 넓은 경쟁정책을 포함하고 있어 전자가 후자를 포함하는 관계에 있다고 보고 있다[오승한, “특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 산업재산권 제33호(2010.12), 184, 191].

¹²⁵⁾ 홍봉규, “우리나라에서의 지적재산권 남용에 대한 독점규제법의 적용”, 산업재산권 제22호(2007.4), 199-204.

법적 개선조치로 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 독점규제법의 경쟁보호의 원칙에 대한 예외로서 지식재산권의 행사를 주장하는 일부 견해¹²⁶⁾는 독점규제법 제59조를 지식재산권 행사에 대한 적용제외를 규정한 창설규정으로 보고 있으나, 현재 통설은 독점규제법 제59조의 규정이 지식재산권의 행사에 대해서 독점규제법의 적용을 완전히 배제하는 것이 아니라, ‘정당한 지식재산권의 행사’라고 인정되는 행위는 독점규제법에 의해 위법으로 판단되지 않는다는 사실을 확인한 조항으로 해석하고 있다.¹²⁷⁾

최근 대법원은 특허법과 독점규제법 간의 관계에 관한 판시를 내려 이에 관한 논란에 종지부를 찍었다.¹²⁸⁾ 이는 2011년 공정거래위원회가 시정조치한 글락소스미스클라인(GSK)¹²⁹⁾과 동아제약사 간의 역지불 합의¹³⁰⁾에 관하여, 대법원은 원고들의 지식재산권의 정당한 행사인지 여부는 특허법의 관점에서 보아야 한다는 서울고등법원의 입장¹³¹⁾과 다르게 “‘특허권의 정당한 행사라고 인정

126) 홍봉규, 위의 논문, 197(특허는 독점권을 보장하고 독점규제법은 독점을 금지하는 것으로 해석), 199(특허법은 공익적 경쟁정책을 배려한 것이 아님), 213(특허권은 신의성실의 원칙에 입각해 행사되어야 함). 이에 대하여 지적재산권법 자체를 적용하여서도 부당한 권리행사를 통제할 수 있으므로 지적재산권의 정당한 행사는 물론 지적재산권의 남용 등 부당한 행사의 경우에도 그것이 지적재산권에서의 행사로 인정되는 한 독점규제법의 적용은 없다고 보는 것이 독점규제법 제59조의 법문에 충실한 해석이라는 견해가 있다[손경한·정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법 제12권 제2호(2005.6), 713].

127) 구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계”, 사법행정 제41권 제7호(2000), 16; 손영화, “지적재산권에 대한 공정거래법의 적용”, 판례월보 제361호(2000), 31; 정상조·박준석(주 7), 32(지식재산권을 이용하기 위한 국내외 계약뿐만 아니라 지식재산권의 취득과 양도에 대해서도 예외적으로 독점규제법이 적용될 수 있는 것으로 해석); 조영선(주 7), 573(독점규제법 제59조는 당연한 사리를 확인하는데 지나지 않음), 574(‘부당한 권리행사’란 결국 지적재산권 행사를 통한 시장에서의 경쟁제한 효과가 그로 인한 효율성 증대효과를 상회하는 것을 의미) 등.

128) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결.

129) 공정거래위원회를 상대로 제기한 시정명령 및 과징금납부명령 취소청구의 소를 제기한 원고는 글락소 그룹 리미티드와 주식회사 글락소스미스클라인이다.

130) 역지불합의(reverse payment agreement)란 통상의 경우와 반대로 특허권자가 특허발명을 실시하고자 하는 자에게 대가를 지불하는 것을 조건으로 이루어지는 합의를 의미한다. 역지불합의는 다양한 형태가 있으나 위 판결의 역지불합의는 특허권자가 복제약 개발자(특허를 실시하고자 하는 자)에게 시장에 진입하지 않거나 진입을 연기하는 것을 조건으로 일정한 대가를 지불하기로 하는 합의를 말한다.

131) 서울고등법원 2012.10.11. 선고 2012누3028 판결; 이 판결에서 서울고등법원은 원고들의 행위가 독점규제법 제59조에 해당되는지 여부에 대하여 “특허권의 정당한 행사

되지 아니하는 행위'란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다.”고 판시하였다. 이 판결은 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하는지 여부를 ‘당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향’을 고려하여 판단하도록 함으로써, 특허권의 범위 내에 속하는 영역에 대한 공정거래법의 적용가능성을 대법원이 인정한 것으로 해석되고 있다.

독점규제법 제59조의 분명한 법의(法意)는 외형상 특허권의 행사를 취하고 있더라도 독점규제법의 관점에서 그것이 특허권의 정당한 행사인지에 대한 판단을 내릴 수 있다는 것이므로 결국 남은 과제는 개별 사례에 있어 특허권의 ‘정당한 행사’와 ‘부당한 행사’를 구별하고 판단하는 문제라고 할 것이다. 물론 특허권 행사의 정당성 여부를 판단할 때 독점규제법상 특허권 고유의 성질을 반영한 판단기준이 요구되지만 그것이 독점규제법에 의한 특허권 행사의 규제가능성이라는 전제를 바꿀 수 없는 이치이다.

3. 합리적인 표준특허 규율을 위한 접근방식

우리의 경우 종전에 표준특허를 둘러싼 분쟁은 주로 경쟁법과 같은 공적 규제에 의존할 수밖에 없는 상황이었고, 켈컴사건과 같이 중요한 사례들이 공정거래위원회의 공적 제재와 이에 관한 행정소송을 통해 먼저 다루어졌다. 그러

에는 공정거래법의 적용이 배제되거나 특허권의 행사가 정당하지 않은 경우에는 공정거래법이 적용된다. 여기서 정당한 권리행사인지 여부는 공정거래법 제58조가 ‘다른 법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위’라고 규정하고 있는 점에 비추어 공정거래법의 원리에 따라 판단할 것이 아니라 특허법의 원리에 따라 결정하여야 한다. 즉, 산업발전을 촉진하는 수단으로 새로운 발명을 한 자에게 발명을 공개하게 하고 그에 대한 보상으로 특허권이라는 합법적인 독점권을 부여한다는 특허법의 본질에 비추어 그러한 보상을 받기 위한 정상적이고 합리적인 행위는 특허권의 정당한 행사로 보아 공정거래법이 적용되지 않는다고 할 것이고, 이를 넘어 공개된 발명에 대한 정당한 대가 이상의 보상을 받으려 하는 행위에 대하여는 공정거래법이 적용된다고 보아야 한다.”고 판시하였다.

나 표준특허를 둘러싼 법적 분쟁의 국제적 추세를 살펴보면, 경쟁법적 규제방식 이외에 법원의 민사소송(계약위반소송, 특허침해소송 등)을 통한 당사자 간 분쟁해결방식이 보편적으로 활용되고 있다. 이는 매우 자연스러운 현상으로 특허권의 행사가 경쟁법의 적용 예외이거나 회색지대(gray area)에 해당하는 경우가 많을 뿐만 아니라 특허 실시허락 내지 특허침해와 관련된 분쟁은 기본적으로 당사자 간 이익조정에 관한 법률분쟁의 속성을 가지기 때문이다.¹³²⁾

표준특허와 관련된 권리행사에 대하여 특허법과 독점규제법을 적용함에 있어 현재 우리는 지금까지의 국내외 분쟁 현황과 법제적 특성을 종합하여 표준특허 관련 권리행사의 규율 방향을 구체적으로 조율할 시점에 와있다. 특히 시장에서 경쟁제한을 야기하는 행위 이외에 불공정한 경쟁수단이나 거래내용까지 독점규제법에 의해 규제할 수 있는 우리나라의 경우 표준특허 행사에 대해 독점규제법을 적용함에 있어서 기술혁신의 촉진 내지 조장이라는 지식재산권법과 독점규제법의 공통 목적을 달성하기 위한 두 법 영역간의 역할의 분담과 협력이 더욱 요구된다. 이는 지식재산권법이나 민법에 의하여 주로 규율될 수 있는 행위와 독점규제법에 의하여 주로 규율될 수 있는 행위에 관한 기준이 치밀한 논의 과정을 거쳐 균형 있게 정립될 필요가 있다. 특허법과 경쟁법 분야의 협력과 소통 과정을 거쳐 표준특허권에 대한 법적 규율 기준을 보다 명확히 하고 구체화한다면, 이는 표준특허를 둘러싼 분쟁의 해결뿐만 아니라 거래 당사자에게 예측가능성을 제고하여 분쟁을 미연에 예방하고 기술시장을 활성화하는데 긍정적으로 기여할 것이다.¹³³⁾

먼저 특허 라이선스에 대한 공적 규제와 관련하여 경쟁법에 의한 규제는 사적 자치에서 파생되는 계약자유의 원리에 대한 공적 규제의 성질을 가진다. 이는 종전 민법 영역에서 다루어지던 계약 공정의 법리가 독점규제법이라는 특별법에 의해 보다 강화되어 규율되는 것으로 이해할 수 있다. 다만, 민법의 논의는 불공정한 법률행위의 법적 효력에 관한 것이 주를 이루나 독점규제법에 의한 규제는 이와 별개로 거래당사자에게 추가적인 의무를 부여하고 이를 위반하는 경우 행정적·형사적 제재가 부과된다는 측면에서 보다 엄중한 규율

¹³²⁾ Herbert Hovenkamp, "Patent Deception in Standard Setting: The Case for Antitrust Policy", U Iowa Legal Studies Research Paper, 27-28.

¹³³⁾ OECD, STI Working Paper 2009/9; The Emerging Patent Marketplace, DSTI/DOC(2009)9, 37-38.

방식이라고 하겠다. 따라서, 경쟁법에 의거한 특허 라이선싱 규제는 계약자유에 대한 제한임과 동시에 특허법이 부여한 특허권의 독점배타권 제한이라는 점에서 신중한 접근이 필요하며, 민법 내지 특허법이 정한 계약법리 내지 특허실시의 법리에 의하여 규율이 어렵거나 실효성을 기대할 수 없는 경우에 보충적으로 개입하는 것이 타당하다.

아울러 특허권자의 소송상 권리행사 규제는 헌법이 보장하는 국민의 재판받을 권리¹³⁴⁾를 제한하는 요소가 될 수 있어 이에 대한 경쟁법 적용에 있어 보다 더 신중한 접근이 필요하다.¹³⁵⁾ 특허 특허침해소송에 있어 남용행위의 본질은 금지청구 내지 손해배상청구에 있어 권리자가 관련 법규가 용인할 수 있는 수준을 벗어나 행사하는 것으로, 이는 민사법상 확립되어온 권리남용 법리 내지 소권남용의 법리, 특허법상 특허권 남용론 등을 통해 규율하는 것이 기본이 되어야 한다. 표준특허권자의 시장지배적 지위 남용처럼 시장에서의 경쟁제한효과가 발생하는 특허침해소송을 통한 권리행사에 대하여 경쟁당국의 공적 규제와 별개로 특허침해소송 내에서도 법원이 독점규제법 위반을 이유로 표준특허권자의 권리행사를 제한하는 항변이 가능하여야 할 것이다.

일반특허와 달리 표준특허의 경우 표준선정에 따른 고착효과나 관련 시장에서 표준기술의 대체가 용이하지 않은 특성 때문에 표준특허권자의 시장지배적 남용행위와 같은 경쟁제한성이 인정되는 행위에 대하여는 독점규제법의 엄정한 적용과 집행이 필요하다는 점에는 이론의 여지가 없다. 다만, 그 경우에도 합리의 원칙에 의한 위법성 판단기준, 동태적 효율성과 같은 위법성 조각사유 등이 독점규제법 틀 속에서 입체적으로 고려되어야 할 것이다. 한편 독점규제법상 불공정거래행위 규제의 틀로 특허권 행사에 대한 거래 행태적 규제에 적

134) 나아가 기본권의 본질적 내용에 대한 침해(헌법재판소 2006.4.27.자 2005헌마1119 결정), 과잉입법금지의 원칙(헌법재판소 1992.12.24.자 92헌가8 결정), 법치주의 원리 등이 특허권 권리행사에 관한 헌법상 한계로 논의된다.

135) 미국의 경우 연방대법원의 판결에 의하여 형성된 Noerr-Pennington Doctrine에 의하면 재판청구권을 보장하고 있는 미국 수정헌법 제1조(the First Amendment)하에 경쟁관계에 있는 자들이 다른 경쟁자를 제거함으로써 경쟁을 제한하는 결과를 가져오는 방향으로 법을 개정하기 위하여 정부에 로비를 하더라도 반독점법 위반이 되지 않고, 이러한 원칙은 법원에 대하여 소를 제기하는 행위에도 확대되었으며 경쟁자 배제의 목적으로 침해자를 상대로 소를 제기하는 행위는 반독점법 위반이 되지 않을 가능성이 크다고 보고 있다[Janice M. Mueller, Patent Law(3rd ed.), 2009, 301-305].

극 나설 경우 일반특허와 표준특허를 막론하고 이에 대해서는 과잉규제의 위험성이 높다고 지적되고 있으므로¹³⁶⁾ 불공정거래행위에 의한 규제내용과 방식을 지속적으로 개선해 나갈 필요가 있다.¹³⁷⁾

정리하면, 경쟁법에 의한 표준특허 규제에 있어서는 관련 기술시장이나 상품 시장에서 표준특허권자의 시장지배력이 인정되는 경우 표준특허권 행사에 따른 경쟁제한성 판단을 중심으로 이를 규제하는 것이 불가피하다. 다만, 단순히 불공정경쟁행위 내지 부당한 특허권의 행사가 의심되는 사안이라면 민법 내지 특허법이 독점규제법의 사적 집행(私的 執行)¹³⁸⁾을 보완하는 차원에서 기본적으로 당사자 간 소송절차를 통하여 사법적(司法的)으로 규율되는 분쟁해결방식이 보다 활성화되어야 한다. 이를 위하여 표준특허권자의 특허침해소송에서 본 연구에서 후술할 권리남용의 항변, 특허권 남용의 항변, 독점규제법 위반의 항변 등과 같은 다양한 항변사유를 인정하여 이를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 특히 특허침해소송에 있어서 독점규제법 위반의 항변은 독점규제법 위반을 이유로 특허권자의 금지청구나 손해배상청구를 제한할 수 있다는 점에서 특허권자의 독점규제법 위반행위를 피고의 항변을 통해 제재하는 사적 집행의 확장된 형태로 이해할 수 있다.

136) 같은 취지로 홍대식, “공정거래법과 지적재산권법: 공정거래법 위반의 주장과 지식재산권 침해금지소송”, 민사판례연구 제31권(2009.2), 1007-1008; 이황, “FRAND 확약 위반과 특허위협(hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제129호(2012.4), 236-237.

137) 최근 「불공정거래행위 심사지침」(개정 2015.12.31. 공정거래위원회 예규 제241호)이 개정되어 시행되고 있다. 개정 심사지침은 위법성 판단 기준이 되는 경쟁제한성의 의미를 명확히 하고, 시장점유율 기준 등 경쟁제한성에 대한 세부 판단 기준을 마련한 바 있다. 그러나 외국의 사례 등을 고려하여 지식재산권 행사의 특성을 감안한 안전조항(safe harbor)을 별도로 규정하거나 라이선스 계약 당사자들이 경쟁사업자인 경우와 비경쟁사업자인 경우를 나누어 규제가 검토될 수 있는 특허권자의 관련시장에서의 시장점유율의 수준을 보다 높이는 방안, 특허 라이선스와 관련하여 기술시장에서 일정 수 이상의 경쟁기술이 존재하는 경우에는 규제되지 않도록 하는 방안 등을 추가로 검토할 필요가 있다.

138) 독점규제법 분야에서 논의되는 사적 집행방법은 일반적으로 ① 독점규제법 위반에 대한 독점규제법 내지 민법상 손해배상(損害賠償)제도, ② 독점규제법 위반 행위에 대한 사인의 금지청구(禁止請求)제도, ③ 그 외에 민법 일반원리에 따라 계약의 무효 등을 주장하여 구제받는 경우로 나눌 수 있다[이선희, “독점규제법의 사적 집행”, 독점규제법 30년, 법문사(2011), 584].

제3장 각국의 표준특허 관련 분쟁 현황

정보통신 분야의 표준은 국가의 범위를 초월하여 국제기준으로 통용됨에 따라 표준특허 분쟁은 국제적 분쟁으로 전화될 가능성이 높아 각국 법원의 분쟁 사례에 대한 검토가 필요하다. 다만, FRAND 협약 위반과 관련된 분쟁을 모두 소개하는 것은 한정된 지면상 불가능하므로 선행 연구를 통해 정리된 부분은 이를 인용하는 방식으로 간략히 소개하고, 본 연구의 쟁점을 이해하고 이를 분석하는데 도움이 되는 각국 법원의 분쟁사례들을 중심으로 기술하였다.

먼저 미국에서 진행된 주요 표준특허 관련 분쟁의 하급심판결들을 살피고, 유럽은 유럽사법재판소(CJEU)에서 나온 화웨이와 ZTE 간의 특허침해소송에 관한 선결판단을 정리하고, 역내 국가인 독일과 네덜란드 법원에서 표준특허와 관련하여 내려진 일련의 특허침해소송 판결들을 간략히 소개한다. 아시아 지역에서는 최근 중국과 인도 등에서도 표준특허 관련 판결이 나오고 있으나, 본 연구와 직접 관련성이 있는 일본과 우리나라의 하급심 판결을 정리하고 비교하였다. 삼성과 애플 간 표준특허 관련 소송의 판단은 각국 법원의 판결을 소개하면서 이를 포함하여 정리하였다.¹⁾

제1절 미국

미국의 표준특허 관련 분쟁은 크게 ‘특허침해소송’과 ‘계약위반소송’으로 구분할 수 있다. 먼저 특허침해소송은 ‘금지청구’ 인용 여부에 관한 판단이 주된 쟁점인 사건과 ‘손해배상청구’의 손해액의 산정이 주된 쟁점인 사건으로 나눌 수 있다. 캘리포니아주에서 진행된 애플과 삼성 간의 특허침해소송(삼성의 반

1) 각국 법원에서 판단된 삼성과 애플 간의 일련의 특허침해소송을 미시적으로 비교·분석하는 것도 의미 있는 연구가 될 것이나, 본 연구는 표준특허와 관련된 각국 법원의 추세를 거시적으로 소개하여 우리의 법을 해석하고 실무를 처리하는데 필요한 시사점을 얻고자 하였다. 아울러 본 연구는 특허침해소송에 있어 본안소송에 해당하는 ‘금지청구권’, ‘손해배상청구권’을 연구대상으로 삼고 있으나, 외국의 판결을 소개하는 본 장에서는 ‘가처분’과 같은 보전소송에 관한 각국 법원의 결정도 함께 소개하였다.

소 청구 부분)²⁾, 일리노이주에서 진행된 애플 대 모토로라 간의 특허침해소송 (모토로라의 반소 청구 부분)³⁾, ITC에서 진행된 모토로라와 애플⁴⁾, 모토로라와 마이크로소프트⁵⁾, 삼성과 애플⁶⁾ 간의 수입금지(배제명령)청구는 표준특허에 기한 금지청구권 행사 여부가 주된 쟁점이었던 사건들이다. 한편 표준특허에 기한 손해배상청구에 따른 손해액의 산정이 주된 쟁점인 사건은 일리노이주에서 진행된 Innovatio IP Ventures 사건⁷⁾, 텍사스주에서 진행된 에릭슨 대 D-Link 시스템 사건⁸⁾, CSIRO 대 시스코 사건⁹⁾ 등을 들 수 있다. 최근 표준특허에 기하여 미국에서 새로이 제기되는 특허침해소송은 손해배상청구를 중심으로 진행되는 추세를 보이고 있다.¹⁰⁾ 한편 미국에서는 FRAND확약에 근거한 일련의 ‘계약위반소송’이 제기되어 판단된 바 있다. 대표적으로 위스콘신주에서 진행된 애플 대 모토로라 사건,¹¹⁾ 워싱턴주에서 진행된 마이크로소프트 대 모토로라 사건,¹²⁾ 캘리포니아주에서 진행된 리얼텍 대 LSI 사건¹³⁾이 그러한 예이다. 이러한 일련의 계약위반소송은 다른 나라에서는 찾아보기 어려운 유형의 소송으로 FRAND확약에 기한 분쟁해결과 법원의 접근방식에 있어서 새로운 시사점을 제공한다.

I. 미국연방법원의 표준특허 관련 특허침해소송

-
- 2) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al, No. 5:11-cv-01846.
 - 3) Apple Inc. v. Motorola Inc et al., No. 1:11-cv-008540.
 - 4) ITC Inv. No. 337-TA-745.
 - 5) ITC Inv. No. 337-TA-752.
 - 6) ITC Inv. No. 337-TA-794.
 - 7) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308.
 - 8) Ericsson v. D-Link Systems Inc. No. 6:10-cv-00473.
 - 9) CSIRO v. Cisco Systems, Inc., No. 6:11-cv-00343.
 - 10) 최근 2016년 5월 24일 중국최대 통신장비업체인 화웨이(Huawei)는 자사의 4세대 이동통신표준과 관련된 특허 11건을 삼성전자가 침해했다고 주장하면서 삼성전자를 상대로 캘리포니아주 북부연방지방법원에 손해배상소송을 제기한 바 있다(연합뉴스 2016. 5. 25.자 “중국 화웨이, 삼성전자 상대 특허권 침해 소송” 기사 <<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/05/25/0200000000AKR20160525004651071.HTML> 2016.7.1. 최종방문> 참조).
 - 11) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 11-cv-178-bbc.
 - 12) Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., 2:10-cv-01823-JLR.
 - 13) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al., No. C-12-03451-RMW.

1. 애플 대 삼성 사건(캘리포니아주)

가. 소송의 경과

애플과 삼성전자(이하 “삼성”)의 특허소송은 2011년 4월 15일 애플이 미국 캘리포니아 북부연방지방법원에 삼성의 갤럭시S·S2 등 스마트폰과 갤럭시탭(10.1) 제품이 애플의 특허, 디자인특허, 트레이드 드레스, 상표권을 침해했다고 주장하면서 시작되었다.¹⁴⁾ 이에 삼성은 같은 달 27일 통신표준기술 특허 등의 침해를 이유로 애플을 상대로 같은 법원에 반소를 제기하였다(이하 “1차 소송”). 이후 1차 소송이 진행되고 있는 중에 2012년 2월 8일 애플은 같은 법원에 삼성의 새로운 제품군(갤럭시S3, 갤럭시노트1·2 등)이 애플의 특허권 5건을 침해하였다고 추가로 제소하였고¹⁵⁾, 같은 해 4월 18일 삼성 역시 애플이 자사의 사진 분류 및 저장·원격·영상전송 등 특허권(표준특허 포함) 2건을 침해하였다고 반소를 제기한 바 있다(이하 “2차 소송”).¹⁶⁾

1차 소송은 2014년 3월 미국 캘리포니아 북부연방지방법원에서 삼성 제품 23종이 애플의 특허를 침해했다며 삼성이 애플에 9억2900만달러(약 1조원)를 배상하라는 1심 판결이 나오면서 일단락되었고 이에 양측은 모두 미국 워싱턴 DC의 연방지구항소법원(CAFC)에 항소하였다. 이후 2015년 5월 항소심은 애플 특허의 일부가 무효가 되면서 삼성이 애플에 5억4800만달러를 배상할 것을 결정하였다. 이에 삼성은 평결불복심리(JMOL)를 신청하였고 같은 해 9월 CAFC는 삼성의 신청을 기각하면서 즉시 애플에 대하여 배상금을 지급할 것을 명하였다.¹⁷⁾ 삼성은 손해배상금 산정 부분 등에 관한 쟁점에 관하여 연방대법원의

¹⁴⁾ Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al, No. 5:11-cv-01846(N.D.Cal. Apr. 15, 2011). 애플이 근거로 한 특허권, 디자인권, 트레이드 드레스, 상표권 등은 표준특허와 무관하므로 논의대상에서 제외한다.

¹⁵⁾ Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. No. 5:12-cv-00630(N.D.Cal. Feb. 8, 2012)

¹⁶⁾ 애플과 삼성은 미국 내에서 본안소송인 1차 소송, 2차 소송 외에 가처분소송, ITC 구 제명령, PTO의 특허 재심사 등 다양한 형태로 다투었는데, 자세한 미국 소송에서의 침해 주장 내용에 대해서는 강기봉, “미국의 삼성과 애플간 특허권 분쟁에 관한 소고”, 정보법학 제16권 제3호(2012.12.), 93-113.

¹⁷⁾ 1차 소송 항소심 판결에 따라 2015년 12월 3일 삼성전자가 애플에 특허침해 배상금을 지급하는 데 양측이 합의했다. 합의내용에 따르면 애플은 삼성전자에 5억 4천817만 6천477 달러(약6천382억원)의 지급을 요구하는 청구서를 한국시간으로 2015년 12

상고 절차를 진행하였고, 2016년 3월 22일 미국 연방대법원은 삼성이 낸 상고 허가(writ of certiorari) 신청을 인용한 상태이다.¹⁸⁾ 한편 2차 소송에서는 2014년 5월 배심원단이 삼성 제품이 애플의 특허 3건을 침해했다며 삼성이 1억1960만 달러(약 2180억원)를 배상하고, 애플 제품 역시 삼성의 특허 1건을 침해했다며 애플이 15만8400달러(약 1억8000만원)를 배상하라고 판결하였고, 2014년 11월 미국 캘리포니아 북부연방지방법원에서 배심원들이 판결한 손해배상액을 그대로 확정하는 판결이 선고된 바 있다. 한편 삼성과 애플은 2014년 8월에 미국 이외 9개국에서 진행되고 있었던 소송을 모두 취하하기로 합의하였으나, 미국에서 진행된 2차 소송의 판결에 대하여는 양측 모두 항소하였다. 2016년 2월 26일 미국 연방지방법원은 애플이 삼성을 상대로 한 특허침해소송의 항소심에서 애플이 승소한 1심의 판결은 무효로 뒤집고, 애플의 삼성에 대한 특허 침해 배상판결은 1심 판결이 유지되었다.

나. 표준특허 관련 쟁점 판단

삼성과 애플 간의 소송에서 표준특허권 행사와 관련된 쟁점은 1차 소송 중 삼성이 애플을 상대로 표준특허에 기하여 반소의 형태로 제기한 특허침해소송에 대한 판단에서 다루어졌다. 1차 소송에서 미국의 캘리포니아 북부연방지방법원은 삼성의 표준특허권이 무효(invalid)이거나 애플의 아이폰에 삼성의 표준특허권이 실시되지 않았다고 판단하여 애플에게 표준특허 침해책임을 추궁할 수 없다는 결론을 내리면서 FRAND 협약과 관련된 삼성의 법적 책임 내지 이에 기초한 애플의 항변 등에 대한 구체적인 판단은 내리지 않았다. 다만, 연방

월 4일까지 송달키로 했으며, 삼성전자 등은 이 청구서가 송달된 지 열흘 이내에 지급을 완료키로 했다. 그러나 향후 항소심 판결이 뒤집히거나 애플의 특허가 무효화될 경우 삼성이 애플로부터 일부 혹은 전부를 환급받을 수 있는지 등 쟁점이 남아 있어 양측의 다툼은 계속될 전망이다 (2015. 12. 5. 자 연합뉴스 기사, “삼성, 애플에 6천382억원 특허침해 배상금 지급 합의” <<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/12/05/0200000000AKR20151205004700091.HTML>> 참조).

18) 미국 연방대법원에서 디자인특허 소송이 다루어지는 것은 약 120년 만이라고 하며 연방대법원은 2016년 10월 초부터 2017년 7월 초까지 이어지는 2016-2017년 회기에 이에 관한 상고심 구두변론을 진행할 예정이다(2016. 3. 22. 자 아시아경제 기사, “애플과 1차소송, 美 대법원으로…” <<http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?sec=ent99&idxno=2016032210485622016>> 참조).

지방법원 단계에서 이러한 1심 판단이 내려지기 전까지 당사자의 신청에 따라 이루어진 부수적 재판과 결정을 통해 표준특허권자에 대항하는 애플의 항변 수단으로 계약위반, 반독점법 위반 등이 제기될 수 있는지가 검토가 이루어진 바 있다.¹⁹⁾

먼저 캘리포니아 북부연방지방법원은 2011년 10월 18일 결정²⁰⁾에서는 애플은 삼성이 침해당하였다고 주장하는 이동통신 관련 표준특허기술에 관해 유럽 연합전기통신표준기구(ETSI) 주도의 표준화 과정에서 특허매복(patent ambush) 행위를 하였고 그에 따라 삼성은 계약 위반의 책임을 부담한다고 주장하였다. 즉, ETSI의 지식재산권 정책에 따르면 장치 표준기술로 채택될 수 있는 특허를 가진 경우 적시에 합리적으로 공개할 의무를 표준화작업 참가주체에게 부과하고 있지만, 삼성은 특정 기술들을 범용이동통신시스템(UMTS) 표준의 일부로 채택하도록 제안함에 있어서 그보다 조금 앞서 한국 특허청에 대해 기술들을 특허 출원 중인 사실에 관하여 아무런 공개도 하지 않았다고 애플은 주장하였다. 그렇지만 같은 법원은 애플의 특허매복 주장이 인정받으려면 만일 ETSI가 삼성이 특허출원을 은닉한 사실을 알았다더라면 다른 대체기술을 표준으로 채택하였을 것이라는 사실을 애플 측이 입증하여야 하는데 이 점에 관한 입증이 부족하다고 보았다. 아울러 애플은 애당초 삼성이 FRAND 약속을 준수할 의사가 없으면서도 거짓으로 표준화기구를 기망하여 자신의 특허기술을 표준으로 채택하게 하였으므로 반독점법위반에 해당한다는 주장도 제기하였다. 이것은 엄밀히 말하자면 협의의 특허위협(hold-up) 행위가 아니라 관련 판례²¹⁾에 따라 이른바 허위의 FRAND 선언법리(false FRAND declaration theory)를 내세운 반독점법위반 주장이었지만 법원은 이에 관한 주장 및 증거의 보완을 명

19) 한편 2차 소송에서도 삼성은 표준필수특허 침해를 주장하였고 애플은 이에 대한 반독점법 위반의 항변을 하였으나, 법원은 심리의 효율적인 진행과 표준필수특허 관련 당사자의 협상이 계속 중인 점을 감안하여 2014년 3월 9일 이러한 쟁점에 대한 판단을 잠정적으로(without prejudice) 기각하여 이에 관한 판단은 이루어지지 않았다(2014. 3. 12. 자 Essential Patent Blog, Judge Koh dismisses without prejudice Samsung's standard essential patents and Apple's related FRAND defenses <<http://www.essentialpatentblog.com/2014/03/samsung-and-apple-dismiss-standard-essential-patent-and-frand-claims-512-cv-630>> 참조).

20) 2011 WL 4948567 (N.D.Cal. Oct. 18, 2011).

21) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297 (3rd Cir. 2007); Rambus, Inc. v. F.T.C., 522 F.3d 456, 469 (D.C. Cir. 2008).

하면서 이를 기각한 바 있다.

한편 같은 법원은 2012년 5월 14일 결정²²⁾에서 FRAND 확약 및 표준화 관련 의무위반에 따른 계약위반, 약정에 의한 금반언(promissory estoppel), FRAND 확약에 따라 표준특허에 관하여 라이선스 계약관계가 성립되었다는 애플의 주장을 배척한 바 있다. 그 중 계약관계 성립을 인정하지 아니한 주된 근거는 FRAND 확약만으로는 실시료의 액수 등 계약으로서의 구체적인 조건이 정해지지 않았다는 점, FRAND 확약을 포함한 IPR정책에 관한 준거법인 프랑스법²³⁾은 지적재산권의 양도나 실시허락에 관한 계약이 성립하는데 서면주의(書面主義)를 요구한다는 점 등을 들었다. 또한 2013년 1월 29일 같은 법원의 결정²⁴⁾에서는 삼성의 FRAND 확약에 따라 계약위반 내지 반독점법 위반의 책임이 성립한다는 애플의 거듭된 주장이 있었지만 이 역시 배척되었다. 여기서 애플은 삼성이 유럽연합전기통신표준기구(ETSI) 주도의 표준화과정에서 FRAND 확약을 제출하였음에도 그 조건에 위배되는 라이선스 계약을 제안하는 등 특허위협(hold-up) 행위를 하고 있다고 주장하였다. 즉 삼성이 애플의 디자인특허 등 특허침해 주장의 본소에 대응하여 반소로 위 표준특허 침해를 주장하면서 금지청구 등으로 애플을 압박한 다음 얼마 지나지 않아 애플이 판매하는 아이폰 대당 약2.4%의 실시료를 지급하라고 제안하였는데, 이러한 실시료 수준은 FRAND 조건에 위배되는 과도한 금액이라는 것이다. 그렇지만 법원은 위와 같은 비율의 실시료가 과도한 금액이기 때문에 삼성이 FRAND 확약을 위반하였는지에 관하여 전문가 증인들 간의 진술이 엇갈리는 이상 입증부족하다고 판단하여 이를 기각하였다.

다. 대상판결의 시사점

미국에서 시작된 애플과 삼성 간의 특허분쟁은 전 세계를 무대로 확대되면서 ‘특허전쟁’이라고 불릴 정도로 세간의 주목을 받은 사건이다. 삼성과 애플

²²⁾ 2012 WL 1672493, 10-11 (N.D.Cal., May 14, 2012).

²³⁾ 삼성의 표준특허는 유럽연합전기통신표준기구(ETSI)에 의하여 표준으로 채택된 것이었고 위 표준화기구의 지식재산권정책 제12조는 프랑스법을 준거법으로 정하고 있다.

²⁴⁾ 920 F.Supp.2d 1116 (N.D.Cal. Jan. 29, 2013).

은 2014년 8월 미국 이외 9개국에서 진행되고 있었던 소송을 모두 취하하기로 합의하면서 소강국면을 맞이하고 있으나, 주요 국가(미국, 독일, 네덜란드, 일본 등)에서 특허침해에 관한 다양한 하급심 판결들을 양산하였다. 비록 미국에서 삼성이 애플을 상대로 한 표준특허권에 기한 침해소송은 삼성의 표준특허가 무효이거나 애플의 아이폰에 삼성의 표준특허권이 실시되지 않았다고 보아 애플에게 표준특허 침해책임을 추궁할 수 없다는 판단을 내리면서 FRAND 확약과 관련된 삼성의 법적 책임이나 FRAND 확약에 기초한 애플의 항변 등에 대한 의미 있는 판단은 나오지 않았다.²⁵⁾ 흥미로운 점은 미국을 포함한 각국에 출원·등록된 특허권의 권리범위와 증거조사를 거쳐 입증된 사실관계는 서로 다를 수밖에 없겠지만, 양 회사가 각국의 특허침해소송에서 주장(항변 포함)하는 법리의 내용에 상당한 공통점이 발견된다는 것이다. 이는 특허법의 보편화, 국제화 추세에 따라 각국의 특허법의 법리와 재판실무가 수렴되어 가고 있는 흐름을 보여주고 있다.

2. 애플 대 모토로라 사건(일리노이주)

가. 북부연방지방법원의 1심 판결

애플은 2010년 10월 29일 모토로라²⁶⁾의 드로이드(Droid) 스마트폰 등 모바일 장치가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하면서 위스콘신 서부연방지방법원에 손해배상과 함께 침해금지를 청구하였다. 이에 모토로라는 애플의 아이폰(iPhone), 아이패드(iPad) 등 다양한 제품이 자사의 특허권을 침해한다고 주장하며 반소(counter-claim)를 제기하면서 마찬가지로 손해배상과 함께 침해금지를 청구하였는데, 모토로라가 침해되었다고 주장하는 특허권 중에는 3G 이동통신

25) 애플과 삼성 간 특허권 분쟁의 시사점에 대하여 강기봉(주 16), 113-117.

26) 모토로라(Motorola Inc.)는 2003년과 2011년 분사과정을 거쳐 프리스케일 세미컨덕터(반도체), 모빌리티(휴대전화 등 소비자 사업부분), 솔루션스(무선통신 등 전문사업)으로 나누어졌고, 현재는 솔루션스만이 모토로라의 자회사로 남아있다. 모토로라 모빌리티는 2011년 구글에 인수되었고 이후 구글은 모토로라 모빌리티 사업부 중 '스마트폰 제조분야'를 레노버에 매각하고 나머지 선진기술 및 프로젝트(ATAP) 부문은 구글에 잔류시키면서 특허관리 등을 하고 있다[SEP Inside, Vol.1(2014.5.) 53-55].

기술의 일종인 UMTS에 관련된 표준특허권이 포함되어 있었다.

이후 이 사건은 특허청구항 해석 단계에서 일리노이주 북부지방법원으로 이송되었고,²⁷⁾ 연방제7항소법원 판사인 포즈너(R. Posner) 판사가 이 사건의 판사로 지명되었다.²⁸⁾ 2012년 6월 22일 포즈너 판사는 표준특허에 근거한 모토로라사의 청구에 관하여 다음과 같은 취지의 판결을 내렸다.²⁹⁾ 먼저 특허청구항 해석을 거쳐 상당 부분 비침해 판단을 한 후 나머지 침해가 추정되는 부분에 대하여 양측의 전문가 증언과 증거를 모두 배척하고 양측의 금지청구와 손해배상 모두를 입증에 불충분하다고 보아 기각하였다. 특히 금지청구와 관련하여 자발적으로 FRAND 확약을 한 표준특허권자에게 침해금지청구권의 행사가 인정되어서는 안 된다는 점을 분명히 하였다. 즉 FRAND 확약을 통해 특허권자는 FRAND 조건에 부합하는 실시료를 지급하려는 누구에게나 실시허락을 할 의무를 부담하고,³⁰⁾ 침해금지청구가 인정되지 않더라도 손해배상청구권의 행사만으로도 FRAND 확약이 예정한 바에 따라 합리적인 실시료를 징수할 기회를 보장받을 수 있다는 것이다.³¹⁾

이에 대하여 표준특허권자인 모토로라는 만일 침해금지청구권의 행사가 박탈되는 경우 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 포즈너 판사는 연방대법원이 eBay 판결³²⁾에서 분명히 밝힌 대로 침해금지형평법상의 요건을 검토하여 법관이 부여할지 결정하여야 하고 특히 ‘금전배상과 같은 성문법의 구제가 피해 구제에 적절치 않을 경우’라야 발동되는 것이므로, 단지 표준특허권자에게 유리한 손해배상액을 합의받기 위하여 침해

27) Apple Inc. v. Motorola Inc et al., No. 1:11-cv-008540 (N.D.II Oct. 29. 2010).

28) 연방제7항소법원 판사인 포즈너(R. Posner) 판사는 이 사건의 중요성을 감안하여 지명(sitting by designation) 과정을 거쳐 본 판결에 참여하게 된다.

29) Apple Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp.2d 901 (N.D.II., June 22, 2012).

30) 위 판결문, 914.

31) 위 판결문, 915.

32) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006); 연방대법원은 eBay판결에서 금지명령이 인용되기 위하여 ① 원고가 회복 불가능한 피해(irreparable harm)를 입고 있을 것, ② 금전배상 등 법률상 구제수단으로 원고의 피해 회복이 충분하지 않을 것, ③ 원고와 피고 사이의 이익을 형량(balance of hardships)할 때 형평법상의 구제가 필요할 것, ④ 공공의 이익이 침해되지 않을 것을 요건으로 제시하였다.

금지청구권을 발동하는 것은 허용되지 않고, 모토로라가 잃는 것은 애플에게서 징수할 수 있었던 정당한 실시료 금액 상당의 손해배상액일뿐 애플이 시장 점유율을 잠식하는 결과는 침해금지청구의 인정 여부와 직접적 관련이 없으며, 승소한 자가 자신이 부담한 소송비용을 패소자에게 전가시키지 못하는 것이 미국법의 원칙³³⁾을 고려할 때 침해금지청구가 없어 실제보다 더 적은 금액을 손해배상액으로 결정하였더라도 그것만으로 부당하다고 하기는 어렵다고 판단하였다.³⁴⁾

또한 당초 모토로라사는 애플사에 대해 단말기당 2.25%의 실시료율을 제시하였으나 애플사는 이를 거절한 사실과 관련하여, 모토로라사는 애플사가 실시료율 제안을 거절하여 협상이 결렬되었으므로 FRAND 확약에 입각한 애플의 항변은 허용될 수 없고 침해금지청구권의 행사가 정당하다고 주장하였다. 그러나 포즈너 판사는 당사자 사이에 협상 결렬의 원인에 관하여 다툼이 존재하고 설령 애플사가 협상을 거부하였고 애플사가 법원의 손해배상 판결에 따라 더 높은 실시료를 지급하게 될 위험 부담이 있다하더라도 모토로라가 FRAND 조건에 따라 실시허락을 하여야 할 의무에서 벗어나는 것은 아니라고 보았다.³⁵⁾

나. CAFC의 2심 판결

위와 같은 1심 판결에 대해 양 당사자 모두 항소를 제기하였고, 2014년 4월

33) 참고로 미국 특허법 제285조는 변호사비용(attorney fee)의 부담에 관하여 예외적인 경우에만 승소당사자에게 변호사비용의 상환청구를 인정한다고 규정하여, 한국법의 패소자 부담 원칙과는 다르게 정하고 있다. 이런 미국 특허법 규정 하에서 통상 패소자가 고의적인 특허침해를 하였을 경우 위 조항이 지칭한 ‘예외적 경우’로 인정할 수 있다[Janice M. Mueller, Patent Law (3rd ed.), 2009, 649].

34) 주 29 판결문, 915.

35) 위 판결문, 914. 이러한 판시는 마치 제3자가 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 거부하고 표준특허를 실시하는 경우에도 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 없다는 것처럼 해석될 여지가 있다. 한편 포즈너 판사는 “애플이 FRAND 조건을 충족하는 실시료의 지급을 거절하지 않는 한 애플에 대한 금지명령은 정당화되지 않을 것”이라고 판시한 부분도 있어 이는 FRAND 조건을 충족하는 실시료의 지급을 거절하는 경우에는 금지명령이 정당화될 수도 있는 것처럼 해석될 수 있어 정확한 입장이 무엇인지 불분명한 부분이 있다.

25일 연방지구항소법원(CAFC)은 이 사건에 대한 항소심 판결을 내렸다.³⁶⁾ 항소심은 FRAND 확약한 표준특허에 기한 모토로라사의 금지청구를 허용하지 않은 1심 판결의 결론에 대해서는 연방대법원의 eBay 판결의 요건을 따른 것으로 정당하다고 판시하였다. 하지만 애플사가 모토로라사를 상대로 제기한 금지청구에 대해서는 이를 기각한 1심 판단을 취소하고 다시 1심에서 일부 특허청구항 해석부터 다시 판단하라는 취지로 환송하였다.³⁷⁾

연방지구항소법원은 표준특허권자의 특허침해 금지청구가 당연위법(per se rule)에 해당하여 허용되지 않는다는 취지의 포즈너 판사의 판단³⁸⁾은 잘못된 것으로 FRAND 확약을 한 특허권자는 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)를 입증하기가 어렵지만 만약 침해자가 일방적으로 FRAND 실시료를 거부하거나 비합리적으로 협상을 지연시킴으로써 FRAND 실시료를 거부하는 것이나 마찬가지로 효과를 발생시킨다면 금지청구가 허용될 수 있다고 보았다.³⁹⁾ 연방지구항소법원은 FRAND 확약을 내포한 표준특허에 기한 침해금지(injunction) 요건 충족을 위한 추가적 고려요소로 특허실시자의 라이선스 협상 및 계약 체결을 위한 자발성(willingness)을 주로 고려한 것으로 보인다.⁴⁰⁾ 이 판결과 관련하여 레더(Rader) 판사의 반대의견과 프로스트(Prost) 판사의 부분 반대의견이 제기되었는데, 이를 소개하면 다음과 같다.

(1) 레더 판사의 반대의견⁴¹⁾

레더 판사는 항소심 판단 중 모토로라의 애플에 대한 금지청구를 기각한 원

36) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, (Fed. Cir. 2014). 이 사건 판결 이후 애플과 모토로라(이후 이를 인수한 모회사 구글)의 분쟁은 2014년 5월 16일 애플과 구글이 공동 성명을 내고 양사의 모든 분쟁을 취하하기로 합의하면서 마무리되었다.

37) 위 판결문, 1331.

38) 위 판결문, 1331; CAFC 판결에서 정리된 포즈너 판사의 입장은 표준특허권자의 특허침해 금지청구가 당연위법(per se rule)에 해당하여 허용되지 않는다는 것이다.

39) 위 판결문, 1332.

40) 이는 미국과 EU 경쟁당국이 표준특허권자의 경쟁법 위반 사실을 인정하는 기준으로 원용하고 있는 ‘willing licensee’ 기준과 유사하게 미국 법원에서도 실시의사가 있는 잠재적 실시권자에 대해서는 회복불가능한 손해발생이 인정되기 어려워 금지청구가 인용될 수 없다는 논리가 정착되고 있다.

41) 위 판결문, 1332-1334.

심의 결론을 지지한 부분에 대하여 반대의견을 내었다. 이 사건의 경우 애플이 모토로라의 특허를 계속 침해함으로써 회복불가능한 손해를 유발하는 라이선스 의사가 없는 자(unwilling licensee)로 볼 수 있는 충분한 증거가 있었다고 보아 1심 법원이 부적절하게 금지청구를 기각한 것으로 판단하였다. 레더 판사는 표준으로 채택된 특허와 표준이 아닌 기술의 가치평가가 어렵지만 침해자가 라이선스를 받을 의사가 있는지 없는지를 판단하려면 특허위협(hold-up) 뿐만 아니라 역특허위협(reverse hold-up) 문제도 발생할 수 있어 이를 모두 고려하여야 한다고 보았다. 1심 법원은 표준특허의 표준화에 따른 가치와 발명 자체에 기인한 가치를 구별하기 위한 노력을 하지 않았고 eBay 판단기준을 제대로 적용하지 못하였다고 보았다. 이 사건에서 모토로라는 FRAND 조건의 라이선스를 약속하였고 이에 따라 모토로라가 공정하고 합리적인 로열티를 제안했다면 애플이 FRAND 조건의 로열티를 거절했다거나 또는 비합리적으로 협상을 지연시켰다는 판단도 가능했을 것인데 1심에서는 모토로라의 로열티 제안이 실제 FRAND 조건에 부합하는지 여부를 판단하지 않은 것이 문제라고 지적하였다.

레더 판사는 1심 법원이 애플의 라이선스 의사(willingness)와 모순되는 증거를 알고서도 간과하였는데, 협상결렬이 로열티 제안을 받은 애플이 양사가 합의할 수 없는 제안을 하고 모토로라가 이를 거절한 것으로 볼 수 있다면 이 같은 구도에서 모토로라의 금지청구는 정당화될 수 있다고 보았다. 그는 반대의견에서 모토로라가 애플이 애초부터 라이선스를 받을 의사가 없는 자(unwilling licensee)라는 점을 입증하도록 해야 했고 이는 모토로라의 금지청구를 지지해 주었을 것이라고 언급하였다. 다수의견은 양측의 협상이 계속 진행 중이라고 보았으나, 그는 애플이 수년 동안 협상을 거절해 왔고 그 와중에 애플이 계속 특허를 침해하고 있다고 모토로라가 주장하고 있는 상황은 애플이 라이선스를 받을 의사가 없으며 금전적 보상을 기대하기 어려운 즉 회복불가능한 손해가 발생한 것으로 볼 여지가 있다는 것이다. 결국 레더 판사는 이 사건은 1심에서 이와 같은 사실을 밝혀 다시 판단하도록 환송해야 한다는 반대의견을 내었다.

(2) 프로스트 판사의 반대의견⁴²⁾

프로스트 판사는 FRAND 확약을 한 표준특허가 항상 금지청구를 할 수 없다고 본 1심 판결이 잘못되었다고 판단한 다수의견에 동의하지만 라이선스 협상을 거절한 실시자에 대한 금지청구는 정당화된다는 다수의견에는 반대의견을 표명하였다. 그는 eBay 판결 요건과 관련하여 금지청구가 인용될 수 있는 경우에 대해 다른 의견을 가지고 있었는데, 다음과 같은 이유로 라이선스 협상을 거절한 침해자에 대한 금지는 정당화된다는 다수의견에 동의하지 않았다. 첫째, 실시자는 문제된 특허의 유효성을 다툴 수 있으며 적극적으로 라이선스 협상을 하지 않았다고 해서 반드시 제재되어야 하는 것은 아니다. 둘째, 실시자에게도 특허소송 과정에서 리스크가 존재한다는 사정을 고려하여야 한다. 즉 고의의 침해가 인정되는 경우 소송비용, 3배 배상의 가능성, 변호사 비용, 그리고 증거개시(discovery)를 통해 FRAND 조건을 넘는 손해를 배상하여야 되는 법적 리스크가 존재한다는 것이다.

프로스트 판사는 표준특허 침해에 따른 피해는 원칙적으로 금전적으로 보상하는 것이 적합하다고 지적하면서 특허권자가 예외적으로 그 손해를 보상받을 수 없는 경우에 비로소 금지청구가 고려될 수 있다고 보았다. 가령 침해자가 지불불능 상태이거나, 표준특허 침해로 판단되어 법원이 정한 손해배상액 지불까지 계속 거부하는 경우 제재조치의 일환으로 금지청구가 인용될 수 있다고 보았다. 이 사건의 사실관계는 위와 같이 금지청구가 인정될 수 있는 상황이 아니므로 모토로라가 회복불능한 손해가 발생하였거나 손해배상 판결이 부적절하다는 것을 입증하지 못한 이상 모토로라의 금지청구를 기각한 1심 법원의 판단에 결과적으로 동의한다고 보았다.

다. 대상판결의 시사점

CAFC 판결의 다수의견 및 반대의견 등을 종합하면 FRAND 확약을 한 표준특허권자의 금지청구는 확립된 eBay 요건을 기준으로 그 인용여부가 판단되는 것으로 1심 판결과 같이 항상 금지청구가 기각되는 것은 아니라는 점을 확인하고 있다. 적어도 침해자가 FRAND 조건의 로열티 지불을 거부하거나 지불능력이 없는 경우에는 금지청구가 인용될 수도 있다는 것을 보여주고 있다.

42) 위 판결문, 1340-1343.

다만, 다수의견에서 언급된 것처럼 표준특허권자의 금지청구 행사는 eBay 판결의 네 가지 요건 중 ‘회복할 수 없는 손해’(irreparable harm)를 입증하는 것은 용이하지 않아 표준특허에 대하여 라이선스 의사가 있고 손해배상을 할 자력이 있는 경쟁사업자를 상대로 한 금지청구가 인용되는 경우는 매우 예외적인 상황에 국한될 것으로 보인다. 이 사건 판단 이후 미국 내 표준특허 관련 특허침해소송의 주된 쟁점은 합리적 실시료 상당의 손해배상액의 산정(손해배상소송)으로 변화하게 된다.

3. Innovatio IP Ventures 사건(일리노이주)

가. 사건의 개요

In re Innovatio IP Ventures(이하 “Innovatio”) 사건은 Innovatio가 커피숍이나 호텔 등과 같은 무선 네트워크 사용자들이 자신이 보유한 IEEE의 무선통신표준 관련 특허(802.11 wireless)를 침해한다고 주장하면서, 무선네트워크 사용자들을 상대로 손해배상소송을 제기하였다. 이에 대하여 무선네트워크 사용자들이 사용하는 전자기기를 제조한 시스코(Cisco), 모토로라(Motorola) 등 제조업체들은 Innovatio를 상대로 제조업체의 제품과 이들 제품을 포함하는 네트워크 또는 시스템은 Innovatio의 특허를 침해하지 않았고 Innovatio의 특허는 무효라는 확인을 구하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 Innovatio는 위 제조업체들 역시 특허를 침해하고 있다고 주장하면서 손해배상을 구하였다.⁴³⁾

나. 1심 판결의 내용

이 사건에서 법원은 이전 특허권자가 제출한 FRAND 약속은 특별한 이전조항이 없더라도 현재 특허권 소유자에게도 적용된다고 판단하여 그 의무 이행의 대상을 확대하였다.⁴⁴⁾ 그리고 당사자 간 합의 등 원만한 문제 해결을 위하

⁴³⁾ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308.

⁴⁴⁾ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2012 WL 8500139, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013).

여 당사자의 동의를 얻어 특허청구항 해석 이전에 특허침해에 따른 예상 손해액 결정 문제를 먼저 다루기로 하였다. 이에 2013년 10월 3일 홀더만(Holderman) 판사는 마이크로소프트 대 모토로라 사건의 로바트(Robarts) 판사와 마찬가지로 FRAND 확약이 계약적으로 구속력을 가진다고 보았으며, MS 대 모토로라 사건에서 제시된 수정된 Georgia-Pacific 요소를 인용하면서 다음과 같은 3단계 분석방법론에 입각하여 표준특허에 대한 FRAND 실시료를 산정하였다.⁴⁵⁾ 먼저 1단계는 전체 표준특허에서 특허 포트폴리오가 차지하는 비중이나 기술적 기여도등을 고려하여 특허가 표준에서 차지하는 중요도를 고려하고, 2단계는 특허 포트폴리오가 실시권자의 제품에서 차지하는 중요도를 고려하고,⁴⁶⁾ 마지막 3단계는 특허 포트폴리오와 비교 가능한 다른 특허의 라이선스 계약을 고려하는 것이다.

(1) FRAND 실시료율 산정방법

이 사건에서 홀더만 판사는 FRAND 실시료율 산정 방법론에 있어 로바트 판사의 방법론을 다음과 같이 일부 수정하였다.⁴⁷⁾ 첫째, 마이크로소프트 사건은 모토로라가 제안한 실시료가 FRAND기준에 부합하는지 여부를 판단하였기 때문에 FRAND 실시료와 실시료의 상한과 하한 범위(range)를 판단한 반면, Innovatio 사건은 손해배상소송이므로 하나의 특정된 실시료(single rate)를 결정하였다. 둘째, 마이크로소프트 사건에서는 특허가 표준특허(SEP) 인지에 대한 불확실성을 고려하여 FRAND 실시료율을 조정하였지만 Innovatio 사건에서는 표준특허임을 사전에 확인하여 이에 대한 불확실성이 없다. 셋째, 실시료를 최종재 가격을 기반으로 산정한 마이크로소프트 사건과 달리 Innovatio 사건의 경우 실시료 기반(royalty base)을 판매가능한 최소단위(smallest salable unit)로 보아 802.11 무선기능이 실현된 부품인 와이파이칩(Wi-Fi chip)의 가격을 기준으로 산정하였다.⁴⁸⁾

45) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 2013 WL 5593609 2013 (N. D. Ill. 2013).

46) 가령 특허 포트폴리오가 표준에서 중요한 역할을 하더라도 실시권자가 제품 생산에 사용하지 않으면, 해당 특허 포트폴리오는 실시권자에게 아무런 가치를 주지 못한다.

47) 위 판결문, 7-9.

한편 홀더만 판사는 가상적 협상의 시점은 표준이 채택되고 문제된 기술이 사용되기 시작한 1997년 무렵으로 상정하였다.⁴⁹⁾ 그리고 특허위협(hold-up)과 로열티 스택킹(royalty stacking) 문제를 가상적 협상자간에 발생할 수 있는 문제라고 보았으며, Innovatio 측이 주장한 역홀드업(reverse hold-up)은 문제되지 않는다고 보았다.⁵⁰⁾ 마이크로소프트 사건에서는 비교 가능한 라이선스를 고려하여 FRAND 실시료를 산정한 반면, Innovatio 사건에서는 양측에서 제기한 비교가능한 라이선스를 평가한 결과 비교가능한 라이선스가 없다고 판단하였고⁵¹⁾, 양측에서 제시한 다른 방법론들을 분석한 후 제조업체측에서 제안한 ‘탑다운(top-down)’ 방법론을 이용하여 FRAND 실시료를 결정하였다.

먼저 Innovatio가 제안한 방법론은 ‘Wi-Fi feature factor’이었는데,⁵²⁾ Innovatio는 랩탑(laptop), 태블릿(tablet), 프린터, 액세스 포인트(access point) 등 최종상품의 가치 가운데 와이파이 기능에 기인하는 가치의 비중을 ‘Wi-Fi feature factor’라고 정의하고, 최종재 가격에 Wi-Fi feature factor를 곱한 값, 즉 최종재 가격에서 802.11 기능이 기여한 값에 다른 비교가능한 라이선스를 고려하여 결정한 실시료율 6%를 곱한 값이 FRAND 실시료라고 주장하였다. 그러나 Innovatio의 방법론은 인용되지 않았는데, 그 이유는 첫째, Innovatio가 제시한 ‘feature factor’ 개념은 기존에 정립된 방법론이 아니라 이 사건에서 처음 사용된 방법론으로 주관적 추측에 근거한 방법론으로 신뢰할 수 없다고 보았고, 둘째, Innovatio가 실시료율 계산을 위하여 비교한 라이선스들은 FRAND 확약과는 무관하여 비교하기 부적절한 사례라고 보았다.

한편 제조업체는 ‘바텀업’(bottom up) 방법론과 ‘탑다운’(top down) 방법론을 제시하였다.⁵³⁾ 바텀업 방법론이란 Innovatio 표준특허를 대신하여 표준에 포함될 수 있는 대체가능한 기술을 사용할 경우 소요되는 전체 비용을 계산하고, 전체 비용을 침해된 제품 개수로 나눈 값을 개당 실시료 상한으로 간주하는

48) 구체적인 실시료 기반(royalty base) 결정에 관하여는 위 판결문, 12-15 참조.

49) 위 판결문, 9.

50) 위 판결문, 9-11.

51) 위 판결문, 31-37.

52) 위 판결문, 15-19; ‘Wi-Fi feature factor’ 외에 ‘라이선스 벤치마킹 요율’(License Benchmark Rate) 방식도 주장하였으나 이 역시 수용되지 않았다.

53) 위 판결문, 37-39.

방법론인데, 1심은 다음과 같은 이유로 이를 인정하지 않았다. 첫째, Innovatio 특허의 기능을 대체할 수 있는 기술이 존재하지 않았고, 둘째, 여러 특허가 복합되어있을 경우 한 특허를 대체가능한 기술로 교체하면 다른 것들도 추가적으로 조정해야 하는데, 표준의 성능은 다면적이고 사람들마다 다른 성능에 다른 가치를 부여하기 때문에 대체에 따른 가치평가가 어렵고 이를 법원이 판단의 근거로 사용하기에 너무 복잡하다는 것이다.

한편 탐다운 방법론은 실시료의 상한을 결정하고 특허가치에 해당되는 가치를 할당(apportion)하는 방법론이다. 재판부는 합리적인 실시료산정은 어쩔 수 없이 근사값을 추정할 수밖에 없고 불확실성이 있다는 점을 고려할 때, 이 사건의 경우도 탐다운 방식이 완전하지는 않지만 가상적 협상에서 산정되는 로열티에 최선의근사값을 제공한다고 판단하였다. 탐다운 방법론의 장점은 첫째, 최종재가 아니라 칩의 마진을 실시료 상한으로 이용하므로 실시권자에 대한 차별 우려와 실시료 과적 우려를 해소할 수 있고, 둘째, 비교가능한 라이선스를 이용하지 않고 실시료를 계산할 수 있기 때문에 이 사건처럼 비교가능한 라이선스가 없을 경우 적절하며, 셋째, 단순한 추정이 아니라 일정 정도의 정량적, 분석적 엄밀성을 가지고 있고, 넷째, innovatio의 표준특허 가치를 단순히 특허 개수에 근거하여 분배하지 않았다는 점 등이다.

(2) FRAND 실시료율 결정

홀더만 판사는 탐다운 방법론에 의하여 다음과 같은 3단계를 거쳐 FRAND 실시료율을 결정하였다.⁵⁴⁾ 첫째, 와이파이 칩의 평균가격을 계산하였는데, 이때 특허권자와 실시권자가 특허가 표준에 포함되기 이전 즉 표준으로 성공하기 이전에 가상적 협상이 이루어졌다면 칩의 가중평균가격이 아니라 단순평균가격을 근거로 FRAND 실시료를 산정하였을 것이라고 판단하였다. 만약 매출액으로 가중평균한 가격을 이용한다면 표준이 성공한 후의 인하된 가격과 증가한 매출이 반영되어 가격이 결정되기 때문에 표준 채택 이전의 협상을 전제하는 가상적 협상이론에 적절하지 않다고 판단하였다. 따라서 가중평균가격(3.99 달러)이 아니라 단순평균가격(14.85 달러)을 실시료 산정에 이용하였다.

⁵⁴⁾ 위 판결문, 40-44.

둘째, 칩 매출액에서 매출원가를 뺀 매출이익(operating profit)을 이용하여 계산한 평균매출이익률(12.1%)을 마진율로 적용하였다. 칩 마진은 단순평균가격에 마진율을 곱한 1.80달러이다(14.85달러×12.1%). 셋째, 802.11 표준에서 Innovatio 표준특허가 차지하는 비중을 칩 마진에 곱하여 실시료를 산정하였다. 재판부는 제출된 증거들을 고려하여 802.11 표준에 포함된 잠재적 필수특허가 약 3,000여개라고 판단하였고, Innovatio 특허가 802.11 표준에서 차지하는 중요도가 중간 또는 상위이기 때문에 상위 10%에 포함된다고 판단하였으며, 상위 10%의 표준특허가 전체 표준가치의 84%를 차지한다는 연구 결과를 인용하였다. FRAND 실시료는 칩 마진(1.80달러), 10% 표준특허가 전체 표준에서 차지하는 가치(84%), 상위 10% 표준특허에서 Innovatio 표준특허가 차지하는 비중(19개/300개)⁵⁵⁾을 곱한 값인 와이파이 칩 개당 9.56센트로 산정하였다.

다. 대상판결의 시사점

현재 미국의 연방지방법원이 사용하고 있는 FRAND 실시료를 산정방식은 미국 경쟁당국을 비롯하여 학계에서 제안된 바와 같이 미국의 특허침해소송에서 활용되고 있는 ‘양 당사자가 가상적으로 합의하였을 합리적 실시료’ 산정방법을 참고한 것이다.⁵⁶⁾ 마이크로소프트 사건을 비롯하여 Innovatio 사건에서도 공히 Georgia-Pacific사건에서 제시한 가상적인 합리적 실시료 산정을 위한 15가지 요소 기준을 FRAND 확약을 포함한 표준특허권에 부합되게 몇몇 요소를 수정하여 적용하고 있다. 특히 FRAND 실시료 산정 요소로서 의미가 있는 특허기술의 기여도와 관련하여, 일반적인 특허권과 달리 FRAND 확약을 내포한 표준특허권은 당연히 표준실시를 예정하고 개발된 것으로, 표준특허가 ‘표준의 이용가능성’에 기여하는 것과 구별하여 별도로 ‘최종 상품’의 효용 자체에 기여하는 부분을 별도로 평가할 필요가 있다는 점을 시사하고 있다. 또한 실시

55) Innovatio의 23개 표준특허 가운데 Mesh Family 특허 4개는 여기서 제외하였기 때문에 Innvoatio의 표준특허 개수는 19개로 계산하였다.

56) Anne Layne-Farrar et al., “Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments”, 74 ANTITRUST L.J. 671, 705 (2007); U.S. FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (March 2011), 186.

료율(rate)의 결정만큼이나 실시료를 부과하는 기초단위(base)를 결정하는 문제⁵⁷⁾ 역시 중요한 쟁점으로 부각되고 있어 향후 법리의 전개와 추이를 주목할 필요가 있다.

4. 에릭슨 대 D-Link 시스템 사건(텍사스주)

가. 1심 판결의 내용

에릭슨은 IEEE의 802.11n 와이파이(Wi-Fi)에 관한 특허권자로서 허락 없이 3건의 표준특허를 실시한 D-Link Systems, Inc. 등(이하 “D-Link”)⁵⁸⁾을 상대로 텍사스주 동부연방지방법원에 손해배상소송을 제기하였다. 에릭슨은 위 특허들이 모두 IEEE 802.11n 표준필수특허라고 주장하였고, 표준으로 선정되는 과정에서 IEEE에 FRAND 조건으로 라이선스하기로 약속⁵⁹⁾한 바 있다. 2013년 8월 6일 데이비스(L. Davis) 판사는 FRAND 의무의 범위 등에 관하여 다음과 같이 판결하였다.⁶⁰⁾

먼저 피고들은 법률판단의 문제로 특허가치와 관련된 전시장가치법(entire market value rule, 이하 “EMVR”)을 잘못 적용하였다고 주장하였다. 이에 의하면 피고들은 최종품의 가치에서 로열티를 산정한 것은 잘못이고, 이 사건 특허가 실질적으로 구현되는 와이파이칩이 최소 판매가능한 특허실시 단위(smallest salable patent practicing unit, 이하 “SSPPU”)로서 로열티가 적용되는 기초단위가 되어야 한다고 주장하였다. 1심은 이 쟁점에 대해 사전재판(pre-trial)에서 이미 다루어져 판단된 쟁점으로 이 부분에 관한 법률 위반의 점

57) 마이크로소프트 사건에서 실시료를 최종제 가격을 기반으로 산정한 것과 다르게 Innovatio 사건의 경우 실시료 기반(royalty base)을 최소 판매가능한 특허실시단위(smallest salable patent practicing unit)로 보았다.

58) 이 사건의 피고들은 D-Link Systems, Inc 외에 Netgear, Inc., Belkin International, Inc., Acer, Inc. Acer America Corp., Gateway, Inc., Dell, Inc., Toshiba, Inc., Intel Corp. 등이다.

59) 약속의 원문은 다음과 같다. “grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination”

60) Ericsson v. D-Link Systems Inc., 2013 WL 4046225 (E.D. Texas, Aug. 6, 2013).

은 없다고 보아 이를 기각하였다.⁶¹⁾ 그리고 에릭슨의 FRAND 의무와 관련하여 에릭슨은 피고로 인텔이 자발적으로 참가하기 전까지 인텔을 상대로 손해배상을 구하지 않았는데, 피고들은 이 역시 FRAND 의무에 위반되는 것이라고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 표준특허를 침해한 모든 피고(잠재적인 라이선스 협상 대상자)를 상대로 소제기를 하여야 할 의무는 없다고 판단하였다.⁶²⁾ 또한 피고들은 에릭슨이 제시한 라이선스 조건이 비교불가능한 것이라고 주장하였다. 에릭슨이 피고들과 협상을 위한 시작점으로 제시한 로열티 수준 (\$0.50/unit)이 지나치게 높았고 에릭슨이 FRAND 의무에 따라 로열티 책정을 한 것인지 알 수도 없었다고 주장하면서 이 역시 의무 위반이라고 하였다. 이에 대하여 법원은 에릭슨의 초기 제안이 비합리적인 것은 아니라고 보았고, 에릭슨이 이러한 초기 제안의 합리성을 입증하였고 이것이 특허위협이나 실시료 과적을 야기하는 수준은 아니었다고 판시하였다.⁶³⁾

이에 따라 1심 법원은 에릭슨의 청구를 인용하면서 배심재판을 통해 합리적인 실시료 상당의 손해배상액으로 최종 제품(노트북이나 라우터) 당 15센트 (0.15달러)를 인정하여 피고들에 대하여 1천만불 상당의 손해배상을 명하였다. 이에 대하여 피고들은 CAFC에 항소를 제기하였다.

나. CAFC 판결의 내용

피고 D-Link는 1심 법원이 배심원들에게 침해대상 특허들이 FRAND 조건으로 실시되어야 하는 점, 표준을 구성하는 일부 특허인 점, 그리고 표준의 가치를 제거하고 특허 자체만의 실시료를 산정하여야 한다는 점 등의 사항을 고려하여 실시료 상당의 손해액을 산정하도록 배심원 지침(jury instruction)을 주어야 했는데 실제로 이것을 하지 않아 부적절하였다고 주장하였다. 2014년 12월 4일 CAFC는 손해배상액 산정기준과 관련하여 1심 법원의 손해배상액 산정에 있어 표준특허에 대한 합리적인 로열티 산정에 잘못이 있다고 보아 일부를 파기하고 1심에 환송하였다.⁶⁴⁾

61) 위 판결문, 16-17.

62) 위 판결문, 17.

63) 위 판결문, 17-18.

64) Ericsson Inc. v. D-Link Systems Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

CAFC는 표준특허 침해에 따른 실시료 상당 손해액 산정을 위해서 1심에서 Georgia-Pacific 항목 15개 전부를 그대로 제시한 것은 잘못이라고 판단하였다.⁶⁵⁾ 표준특허의 경우 법원이 사안에 실질적으로 적용 가능한 항목만을 배심원에게 제시하여야 하며, Georgia-Pacific 항목 중에서 적어도 다섯 가지 항목(4, 5, 8, 9, 10번)은 FRAND 조건과 관련이 없거나 잘못된 기준을 제시한 것이라고 보았다. 나아가 에릭슨이 FRAND 조건으로 라이선스할 것을 약속하였으므로 1심 법원은 배심원 지침에서 단순히 그러한 사실(“Ericsson’s obligation to license its technology on RAND terms”)만 배심원들에게 알릴 것이 아니라 위와 같은 RAND약의 구체적인 내용을 설명했어야 한다고 설시하였다. 특히 CAFC는 표준필수특허에 있어 합리적 실시료 상당의 손해배상을 산정하기 위해서는 해당 특허가 표준으로 제정되었기 때문에 추가된 이익이 아니라, 개별 특허 자체로부터 발생된 가치만이 기준이 되어야 한다는 점을 배심원들에게 명백히 밝혀야 한다고 하였다.⁶⁶⁾

5. CSIRO 대 시스코 사건(텍사스주)

가. 사건의 경과

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization(이하 “CSIRO”)은 호주연방정부의 과학연구기관으로서 이 사건에서 문제된 특허기술(‘069 Patent)은 무선랜 통신에 있어 오류를 교정하고 자주 사용하는 도메인으로 변경하며 다중회선(multipath)을 이용할 수 있는 기술이다. 해당 특허기술은 IEEE의 802.11 와이파이(Wi-Fi) 표준의 일정 버전에 적용되었는데, 1999년에 채택된 802.11a와 2003년에 채택된 802.11g 표준에 포함되어 있다. 한편 1998년 12월 CSIRO는 802.11a 표준기술 채택에 있어 IEEE에 자신의 특허권 이용에 있어 RAND약약을 제출한 바 있는데, IEEE는 다른 버전의 표준에 대해서도 약약을 요구하였으나 CSIRO는 이에 응하지 않았다.

Radiata Communications라는 회사(이하 “Radiata”)는 당초 CSIRO와 기타 사업

65) 위 판결문, 1229-1231.

66) 위 판결문, 1235.

자들이 관련 기술을 상업화하기 위하여 만든 단체로서 CSIRO와 1998년에 기술실시협약(이하 “TLA”)을 체결하였는데, 와이파이 칩당 5%부터 시작하여 물량이 많아지면 칩당 1%의 로열티를 부과하였다. 2001년 시스코(Cisco Systems Inc.)는 Radiata를 인수하여 Radiata의 생산품에 대하여 TLA에 따라 CSIRO에게 지급하여야 할 실시료를 지급하여 왔다. 이후 TLA는 수차례 재협상되었는데 와이파이 칩당 로열티가 부과되는 기초(base)는 일정하게 유지하였다.

2003년 CSIRO는 업계종사자에 대하여 해당 표준의 모든 버전에 대하여 라이선스 조건을 표방하였고 2004년에는 이를 “Rate Card”라고 불리는 라이선스 조건표를 만들어 활용하였다. 2004년 6월 CSIRO는 Voluntary Licensing Program을 만들면서 문제된 특허의 이용과 관련하여 시판되는 최종품(end product)에 대하여 일정한 비율(flat fee)의 실시료를 부과하기로 하였다. 이러한 조건에서 실시료 수준은 개당 1.40불에서 1.90불 정도였는데, 이러한 요율 하에서 어느 누구와도 라이선스를 체결하지 않았다. 같은 해 CSIRO는 시스코사에 대하여 위와 같은 요율 하에 특허 라이선스 계약을 체결할 것으로 요청하였다. 그러나 시스코사는 그러한 제안을 수용하지 않았고 이후 2005년 양사가 협의하는 과정에서 시스코사는 개당 0.90불을 적절한 수준의 실시료⁶⁷⁾라고 CSIRO측에 제안한 바 있다. 이에 2011년 7월 1일 CSIRO는 시스코사를 상대로 표준특허 침해를 이유로 텍사스주 연방서부지방법원에 손해배상을 청구하였다.⁶⁸⁾

나. 1심 판결의 내용

1심 법원의 데이비스 판사(L. Davis)는 2013년 3월 당사자 간에 특허의 침해와 유효성에 관하여는 다툼 없는 사실로 정리하고 손해액 산정에 관한 쟁점만 심리하는 방향을 진행하였다. 2014년 2월 3일 당사자는 비배심재판(bench trial) 진행에 동의하였다. 양 당사자는 각자의 손해배상 모델을 주장하였는데, 먼저 CSIRO측의 손해배상 모델은 특허 받은 기술(IEEE 802.11a, 802.11g)이 구현된 시스코사의 802.11 표준 제품과 특허 받은 기술이 적용되지 않은 시스코사의

67) 이러한 요율은 시스코사가 Radiata를 인수한 이후 종전 TLA에 따라 지급하던 수준이었다.

68) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., Case No. 6:11.cv.343 (E.D. Texas, 2011).

802.11b 표준제품 간의 이익의 차이가 존재하며, CSIRO는 자신의 특허('069 Patent)가 802.11 표준기술의 버전들 중 개선된 효과를 제공하는 유일한 특허라는 점에서 이에 상응하는 가치를 보상받아야 한다고 하였다. CSIRO는 합리적인 로열티로 각각의 시스코사의 최종 제품(무선 네트워크 카드, 라우터 등) 단위를 기준으로 이용규모에 따라 가변적인 실시료 1.35~2.25불을 적용하여 총 약3천만불의 손해액을 구하였다. 이에 대해 시스코사는 합리적인 로열티(reasonable royalty)에 해당하는 손해액으로 무선랜 칩(wireless LAN chip)을 기본 단위로 하여 개당 0.03~0.37불을 근거로 하여 손해액이 약1백만불 이상은 넘지 않는다고 주장하였다. 아울러 시스코사는 CSIRO의 RAND 의무로서 종전에 Radiata에게 제공된 라이선스 수준에 기초한 손해배상에 국한되어야 한다는 금반언의 법리에 기초한 적극적 항변을 주장하였다.

2014년 7월 23일 데이비스 판사는 CSIRO는 802.11 표준기술 중 “a”버전에 대하여 RAND확약에 따른 의무를 부담한다고 하면서 다른 버전에 대해서는 그러한 의무에 구속되지 않는다고 실시하면서 시스코사의 적극적 항변을 기각하였다.⁶⁹⁾ 데이비스 판사는 양 당사자가 제출한 손해액 산정방식 모두를 받아들이지 않았는데, CSIRO의 계산법(전문가 증언 포함)은 어디에 기술의 가치가 존재하는 것인지 판단하기 어렵다고 보았다.⁷⁰⁾ 한편 시스코사의 손해산정법과 관련하여 CSIRO가 종전 Radiata에게 제공한 라이선스 조건은 당시의 당사자 간의 독특한 관계에 기초한 것으로 이러한 관계가 존재하지 아니하는 CSIRO와 시스코사 간의 가상적 협상의 시작점⁷¹⁾으로 삼는 것은 부적절하다고 보았다.⁷²⁾ 데이비스 판사는 무선랜 칩의 가격을 로열티 베이스로 사용하는 것 역시 부적절하다고 보았는데, 이는 당시 만연한 특허침해로 칩 가격의 수준이

69) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 2014 WL 3805817 (E.D. Texas, July 23, 2014).

70) 위 판결문, 5-12.

71) 종전 CSIRO와 Radiata 간에 진행된 기술라이선스협정(TLA)은 1998년에 진행되었으나 시스코사와 CSIRO 간의 TLA 협상은 2004년부터 시작되었으므로 가상의 협상기준으로 원용될 수 있는 시점은 2002년 내지 2003년에 진행된 내용이었어야 한다고 보았다. 한편 CSIRO와 Radiata 간의 TLA가 진행된 이후 1999년 9월 개선된 802.11a 표준기술이 채택되었고 이러한 기술이 채용된 2000년 이후 무선통신 관련시장이 급변하면서 해당 기술의 상업적 가치도 높아지게 되었다.

72) 위 판결문, 12.

매우 낮았고, 해당 특허가 단순히 칩 수준에서만 구현되는 것은 아닌 것으로 보았기 때문이다.

양 당사자의 손해액 산정방법을 기각한 후 데이비스 판사는 CSIRO가 자발적 라이선싱 프로그램(Voluntary Licensing Program)에서 제공된 로열티율(개당 1.90불)을 상한으로 하고, 시스코사가 CSIRO에 제출한 협상안(개당 0.90불)을 로열티 하한으로 하여 가상의 협상을 근거로 손해액을 산정하였다. 이 과정에서 법원은 실시료 수준을 증가 내지 감소하게 하는 조지아 퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소들을 고려하였다. 모든 증거와 추론을 통하여 양 당사자 간 가상의 협상을 통한 합리적인 실시료는 총량에 따라 증가되는 할인율을 적용한 최종품(end product unit)의 가격을 기반으로 이에 이용량에 따라 가변적인 비율의 실시료 요율⁷³⁾을 곱하여 결정하였다. 이를 통하여 최종적으로 산출된 손해배상액은 약1천6백만불로 결정하였다.⁷⁴⁾

다. CAFC 판결의 내용

1심 판결에 대하여 시스코사는 CAFC에 항소를 제기하였고, 2015년 12월 3일 CAFC의 프로스트(Prost) 판사는 손해액 산정에 관한 1심의 방법을 지지하면서, 문제된 특허기술('069 Patent)이 표준특허임을 설명하지 않은 점과 관련 라이선스 합의를 평가 절하함에 있어 오류를 지적하면서 다시 손해액을 구하도록 1심에 환송하는 판결을 하였다.⁷⁵⁾

우선 CAFC는 로열티의 기초(base)를 설정함에 있어 최소 판매가능한 특허 실시 단위(smallest salable patent practicing unit)가 기본적인 기준(rule)이 되어야 한다는 시스코사의 주장을 기각하면서 최종품(end product unit)의 가격을 기초로 한 1심의 판단을 지지하였다.⁷⁶⁾ CAFC는 법원이 기본적으로 특허로 보호되

73) 데이비스 판사는 시스코 브랜드 제품에 대해서는 0.90~1.90불의 실시료율을 적용하였으나, 특허를 침해한 시스코사의 Linksys 브랜드 제품에 대해서는 낮은 마진율을 이유로 0.65~1.38불로 실시료율을 하향 조정하여 적용하였다.

74) 위 판결문, 12-15.

75) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed, Cir. 2015).

76) 위 판결문, 1302-1305.

는 발명이 최종품(end product)에 기여하는 가치 증분을 기초로 합리적인 로열티를 산정해 왔다는 입장을 취하였다. 다만, 최소 판매가능한 특허 실시 단위는 침해품에 대하여 특허기술이 기여하는 가치를 평가하는 것을 도와주는 원리(principle)로서 복수의 구성물로 된 제품의 일부에 대하여 특허침해 주장이 제기된 경우, 전체 제품의 가치에 따라 실시료를 책정한다면 그 해당 제품을 구성하는 비침해 부분에 대한 과잉배상이 이루지는 것을 막기 위함이라고 보았다. 다만, 최소 판매가능한 특허 실시 단위(SSPPU)는 이 사건에서 고려할 수 있는 유일한 기준이 되는 것은 아니라고 보았으며, 다양한 사례와 상이한 상황에서 다른 기준이 적용될 수 있다고 보았다. 실제 소송 이전에 양 당사자의 협상결과를 살펴보면 로열티 요율에 대한 협상에만 관심이 있었고, 로열티 산정기초에 관하여 CSIRO가 최종품(end product)을 전제로 한 기초를 수용했던 정황도 함께 고려되었다.

또한 CAFC는 특허권자가 RAND 확약에 따른 의무를 가지는지 여부와 무관하게 특허기술의 전체 가치에서 표준화에 따라 증가된 가치를 구별할 필요가 있다는 점을 명확히 하였다.⁷⁷⁾ 이러한 판단기준은 손해배상은 다른 요소를 배제하고 특허 부여된 발명의 가치에 근거하여 합리적인 실시료라는 법정 손해배상액을 산정하는 것이 미국 특허법(35 U.S.C. §284)에 근본적으로 부합하는 것이라고 보았다. 이러한 점에서 1심 판결은 특허기술의 가치산정시 표준화에 의하여 추가로 증가된 가치를 따로 산정하지 않은 오류가 있다고 판단하여 시스코사의 주장을 받아들였다. 나아가 1심 판결은 ‘069 특허가 802.11 표준에 필수적이라는 사실을 근거로 실시료율을 인상하는 우를 범하였다고 보았다.⁷⁸⁾ 즉 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소 중 8번부터 10번까지와 관련하여 상업적 성공과 광범위한 기술채택을 고려하였으나 이것이 표준화에 따른 영향인지 여부를 고려하지 않았다고 한다. 또한 1심 판결은 실시료율의 시작점 역시 표준화에 의하여 영향을 받을 것인지에 관한 고려를 하지 않았다고 한다. ‘069 특허가 802.11 표준으로 채택되고 난 이후 CSIRO가 자발적 라이선싱 프로그램(Voluntary Licensing Program)상 로열티율에 대하여 어떠한 상대방과도 라이선스 계약을 체결하지 못한 정황도 당시 로열티가 표준화에 의하여 영향을 받았

77) 위 판결문, 1305-1307.

78) 위 판결문, 1306.

을 것이라는 점을 짐작하게 한다는 것이다. 따라서, CAFC는 1심 법원이 당사자 간에 논의된 최초의 요율이 표준화에 의하여 영향 받은 것인지 여부를 고려하여 다시 판단하여야 한다고 보았다.

라. 대상판결의 시사점

본 CSIRO 판결은 앞서 살펴본 에릭슨 대 D-Link 사건 판결과 함께 CAFC가 표준특허의 침해에 따른 손해액을 산정함에 있어 실시료(royalty)의 산정기초(base)와 실시요율(rate)을 결정하는 기준을 구체화한 판결로 평가된다. CAFC의 이러한 입장에 따라 1심 법원에서 로열티 기초단위(base)로 어떤 경우에 최소 판매가능한 특허적용 단위(smallest salable patent practicing unit)로 하고, 다른 경우에는 최종상품(end product)으로 할 것인지에 관한 기준이 보다 구체화되고 있다. 또한 표준특허 침해에 따른 합리적 실시료 산정에 있어 특허권자의 RAND확약의 여부와 상관없이 즉 공적 표준뿐만 아니라 사실상(de facto) 표준을 구성하는 특허의 경우에도 표준특허 기술의 전체 가치에서 표준 채택으로 인하여 증가된 가치를 배제하여야 한다는 법리⁷⁹⁾가 CAFC 차원에서 형성되고 있으며, 이는 조지아-퍼시픽(Georgia Pacific) 요소들을 일부 수정하여 고려하는 방식으로 향후 하급심 법원의 손해액 산정실무에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

II. 미국 국제무역위원회(ITC)의 표준특허 관련 사건

여기서 미국 ITC 사건까지 살펴보는 이유는 일련의 표준특허 분쟁에 있어서 미국 내 ITC 관련 불공정무역 제재절차가 표준특허권자가 침해금지청구권을 관철하는 우회적인 수단으로 활용되었기 때문이다. 미국 연방대법원이 eBay 판결을 통해 법원에서 특허침해가 인정되더라도 침해금지명령이 발동될 여지

⁷⁹⁾ CAFC의 이러한 판단에 불복하여 CSIRO는 연방대법원에 상고허가(writ of certiorari)를 신청한 상태이며, 그 이유로 CAFC의 판단은 표준에 특허가 포함되었다는 이유로 실시료가 지나치게 저평가되었다는 것이며 이는 표준특허권자의 궁극적인 권리구제 수단인 손해배상에 있어 과소한 보호를 야기한다는 것이다(Dennis David Crouch, "Reasonable Royalty for Industry Standard Patents", 2016. 6. 1.자 Patently-O blog <<http://patentlyo.com/patent/2016/06/reasonable-industry-standard.html>> 참조).

를 좁히자 그러한 재량이 부여되지 않은 ITC의 수입금지 배제명령(exclusion order)을 통해 표준특허권자가 경쟁자에 대하여 사실상의 침해금지명령을 획득할 수 있는 법적 수단이 될 수 있다.⁸⁰⁾ 수입금지 배제명령이 중요한 또 다른 이유는 상당수의 다국적 기업들이 생산비가 저렴한 개도국에 생산기지를 위치시키고 나중에 소비시장이 위치한 주요 국가로 당해 물품을 수출하는 생산-유통구조를 취하고 있는 까닭에 특허침해 분쟁에 있어서도 미국과 같은 주요 시장에 유통되는 관문을 통제하고 특허침해품의 수입을 차단하는 ITC의 국경조치(border measures)⁸¹⁾가 실효적인 법적 구제수단으로 조명되고 있기 때문이다.

1. 모토로라-애플 ITC 사건

모토로라 모빌리티(이하 “모토로라”)와 애플 간의 표준특허 침해소송의 일환으로 모토로라는 ITC에 애플의 아이폰·아이패드 등이 이동통신장치에 관련된 모토로라의 복수의 특허권(표준특허 포함)을 침해하고 있다는 이유로 수입금지명령(exclusion order)을 신청하였다. 이에 애플은 ETSI 및 IEEE에 FRAND 확약을 한 모토로라가 표준화기구에 적시개시를 하지 않았다고 하면서 모토로라의 FRAND 확약을 믿고 기술과 제품개발에 수십억 달러를 투자했다고 주장하며 금반언(estoppel) 및 부정한 행위(unclean hands) 항변을 하였다. 나아가 애플은 2011년 3월 11일 FRAND 확약을 내포한 표준특허권의 행사가능성을 확인하는 계약위반의 반소(counterclaim)를 제기하였으나, 이 소송은 위스콘신주 서부연방지방법원으로 이송되었다.⁸²⁾

2012년 4월 24일 ITC의 예비판정(Initial Determination)에서 펜더(Thomas B. Pender) 행정판사(Administrative Law Judge, 이하 “ALJ”)는 4건 중 1건의 표준특허('697 3G UMTS)에 대해서 침해 판정을 내렸고⁸³⁾, 애플이 주장한 금반언

80) 박준석, “표준특허의 제문제”, 서울대학교 법학 제54권 제4호(2013.12), 155-156.

81) 지식재산권 침해품에 관해 국경조치를 취함에 있어 근거가 되고 있는 TRIPs협정으로, Trips협정 제51조 제1문 및 제2문에 의거하여 지식재산권 침해품에 관하여 각국의 세관당국(customs authorities)으로 하여금 반드시 국경조치를 취할 의무를 부과하면서 특허권 침해여부에 대한 판정에 관해서는 각국 입법자의 재량에 맡기고 있다.

82) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 11-cv-178-bbc.

83) ITC Inv. No. 337-TA-745, 2012 WL 1439180 Initial Determination, 2.

(estoppel) 위반 및 부정한 행위(unclean hands) 항변에 대해서는 퀄컴 대 브로드컴 판결⁸⁴⁾의 기준을 적용하여 이 사건에서 표준특허권자인 모토로라의 행위에 악의적인 동기는 없다고 판단하였다. 이에 대하여 2012년 9월 17일 ITC는 예비판정에서 침해를 인정한 1건의 특허에 대하여 파기하였고, 침해를 인정하지 않은 1건의 일반특허('862 특허)에 대하여는 특허의 유효성, 침해여부, 산업요건(domestic industry)에 관하여 다시 판단하라는 취지로 이를 환송하는 판단을 하였다.⁸⁵⁾

2. 모토로라-마이크로소프트 ITC 사건

모토로라는 마이크로소프트(이하 “MS”)의 엑스박스(Xbox) 플랫폼이 모토로라의 H.264 비디오코딩 표준과 802.11 무선통신 표준특허를 침해하였다고 MS를 ITC에 제소하였다.⁸⁶⁾ 2012년 4월 23일 쇼(D. Shaw) 행정판사는 제소특허 5건 중 4건의 특허가 침해되었다고 이 사건에 대한 예비판정(Initial Determination)을 내렸다.⁸⁷⁾ 그 중 3개의 특허가 FRAND 약약을 내포한 표준특허였다. 2012년 6월 29일 ITC는 4개의 특허침해에 관한 예비 판정을 다시 검토할 것을 결정하였다.⁸⁸⁾ 이후 FTC에서 진행 중인 이 사건의 경쟁법 위반 여부 조사에 대하여 모토로라의 모회사인 구글이 동의명령(consent order)을 수용한 후 2013년 1월 8일 모토로라는 남아 있던 특허 중 2건의 표준특허에 대한 ITC 조사를 취하하였다. 이후 쇼 행정판사는 이 사건을 재심리하여 2013년 3월 22일 남아 있던 표준특허 1건에 대하여 비침해라는 수정예비판정(Remand Initial Determination)을 내렸고⁸⁹⁾ 2013년 5월 23일 ITC는 위 수정예비판정이 그대로 확정되어 이 사건은 종결되었다.⁹⁰⁾

일련의 조사과정에서 MS는 모토로라의 수입금지명령(exclusion order)은 모토

84) Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed.Cir. 2008).

85) ITC Inv. No. 337-TA-745, 2012 WL 4174869 Commission Determination 55.

86) ITC Inv. No. 337-TA-752.

87) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2012 WL 1704137 Initial Determination, 184.

88) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2012 WL 3132731.

89) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2013 WL 1367108 Final Initial Remand Determination, 21.

90) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2013 WL 2298646.

로라가 표준화기구에 대한 FRAND 확약의 제출에 따른 법적, 계약적 의무에 의하여 포기(waiver defense)되었다는 항변을 하였다. 이에 대하여 쇼 행정관사(ALJ)는 양 회사 간 교차라이선스 계약에 다투어진 선행 ITC 사건⁹¹⁾에서 ITC는 계약의 당사자에 대해 배제명령이 내려져서는 안 된다고 설시한 바 있으나, 그러한 선행은 양 당사자의 상호간의 의무(mutual obligations)에 관한 것이었음을 지적하면서 이는 모토로라가 표준화 단체에 대하여 제출한 일방적인 확약(unilateral assurance)과는 다르다고 판단하였다. 또한 MS는 모토로라의 FRAND 확약을 근거로 묵시의 라이선스(implied license) 항변을 주장하였으나, 이에 대하여 쇼 행정관사는 모토로라가 통상 오랜 시간이 걸리는 협상 후에 표준특허에 대해서 라이선스를 하였다는 증거를 제시하여 이를 근거로 MS의 묵시적 라이선스 항변 역시 받아들이지 않았다.

3. 삼성-애플 ITC 사건

삼성과 애플은 캘리포니아주 북부연방지방법원에서 1차 소송을 진행하던 중 두 회사는 추가로 2011년 ITC에 각각 상대방 제품의 미국 내 수입금지조치를 요구하였다. 삼성의 ITC 제소⁹²⁾에 대하여 2013년 6월 4일 ITC는 애플의 iPhone3GS, iPhone4, iPad3 및 iPad3의 3G 모델이 삼성의 미국특허('348특허)를 침해한다는 최종판단⁹³⁾을 하면서 애플이 2015년 6월 3일 이전에 미국에서 판매하기 위해 수입하는 위 모델에 대해 한정적 배제명령(limited exclusion order)⁹⁴⁾과 중지명령(cease and desist order)⁹⁵⁾을 내렸다. ITC는 2013년 3월과 5월 두 차례나 결정을 연기하면서 관련 회사들과 일반 공중으로부터 ITC의 결정이 잠

91) ITC Inv. No. 337-TA-242.

92) ITC Inv. No. 337-TA-794.

93) ITC Inv. No. 337-TA-794, 2013 WL 2453722 Commission Notice(원문은 <http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf> 참조).

94) 일반적 배제명령(general exclusion order)은 제조원이나 수입자에 구애되지 않고 침해가 인정된 모든 물품의 수입금지를 세관에 명하는 반면에 한정적 배제명령(limited exclusion order)은 ITC 조사에서 피고의 이름으로 특정되거나 복수의 당사자가 제조한 물품에 한하여 수입금지를 세관에 명하는 것이다.

95) 이는 ITC의 배제명령(exclusion order)과 함께 내려지는 명령으로 피고가 미국 내로 수입한 특허침해품의 판매, 배포 등을 금지하는 명령을 말한다.

재적으로 공익에 배치되는지에 대하여 광범위한 의견을 수렴하였고, 위원회는 이 사건에서 공중의 이익(public interest) 요소가 한정적 배제명령과 중지명령을 불가능하게 하지는 않는다고 보아 삼성의 FRAND 협약에도 불구하고 배제명령을 통한 구제가 가능하다고 보았다.

이 사건 ITC 결정은 앞서 애플과 삼성 간의 1차 소송에서 삼성이 애플을 상대로 제기한 반소에 대하여 캘리포니아 북부연방지방법원은 표준특허 비침해라고 판단한 결과와 달랐고⁹⁶⁾ FTC 등 다른 기관들의 반대의견에도 불구하고 표준특허권 침해에 근거한 금지청구권 발동을 허용한 것이어서 상당한 주목을 끌었다. ITC는 2013년 7월 5일 이 사건에 대한 ITC 의견의 공개본(public version)⁹⁷⁾을 추가로 발표하였는데, 애플은 적극적 항변(affirmative defense)으로 ① 삼성이 ‘348 특허에 대해 FRAND 협약을 함으로써 배제명령을 얻을 권리를 몰수당했고, ② 삼성이 ‘348 특허를 표준화기구에 적시에 개시하지 않았기 때문에 이 특허는 행사할 수 없다(unenforceable)는 주장을 하였다. ITC는 FRAND 협약 특허권의 행사 문제와 관련하여 ETSI의 IPR 정책과 삼성의 FRAND 협약에 관하여 다음과 같이 기술하고 있다.⁹⁸⁾

- UMTS 개발기간 동안, 삼성은 ETSI 워킹그룹에 참여하고 표준에서 포함된 기능을 수반하는 특정기술의 표준화를 제안하고 지지하였다.
- ETSI의 IPR 정책은 참가자들이 ETSI에 필수IPR을 적절히 개시하여야 하며, 필수IPR이 ETSI의 주목을 받을 때, ETSI는 즉시 보유자가 3개월 내에 취소불능의 FRAND 라이선스를 부여할 준비가 되어 있음을 서면으로 작성하도록 해야 한다고 요구하고 있다.
- 1998년 12월 삼성은 몇몇 기술제안들이 UMTS에 포함된다면 그 IPR은 FRAND 조건으로 이용가능하다는 내용의 IPR 라이선싱 선언서를 ETSI에 제출하였다.
- 2003년 12월31일 삼성은 ETSI에 ‘348특허의 미국출원을 포함하는 IPR 리스트

⁹⁶⁾ ITC 제조에서 삼성이 내세운 표준특허권(U.S. Patent No. 7,706,348)은 캘리포니아 북부연방지방법원에서 심리된 1차 소송에서 침해가 다투어진 표준특허권과 다르다.

⁹⁷⁾ ITC Inv. No. 337-TA-794, ITC Commission Opinion Public Version(원문은 <http://www.aipla.org/committees/committee_pages/Standards_and_Open_Source/Committee%20Documents/AppleSamsung2013-07-05%20337-TA-794%20Public%20Comm'n%20Opinion.pdf> 참조).

⁹⁸⁾ 위 Commission Opinion, 41-44.

를 밝혔고, 선언서에서 IPR이 표준에 필수적임을 믿고 있으며 FRAND 조건에 따라 IPR에 대한 취소불능의 라이선스를 부여할 준비가 되어 있다고 선언한다고 하였다.

- 이러한 선언서의 해석 · 유효성 · 효과는 프랑스법을 준거법으로 한다.

위와 같은 사실에 근거하여 ITC는 ETSI의 IPR 정책이 명시적으로 특허권자의 금지청구를 금지하고 있지 않다고 판단하면서 삼성이 '348 특허를 적시에 개시하였기 때문에 이를 행사하는데 문제가 없다고 보았다. 또한 ITC는 FRAND 확약에 따라 삼성이 성실하게(in good faith) 협상하지 않았다는 사실⁹⁹⁾과 관련하여 다음과 같은 이유를 들어 애플이 이를 입증하지 못했다고 결론 내렸다.¹⁰⁰⁾

- 최초의 제안에서 삼성이 반드시 FRAND 라이선스에 부합하는 구체적인 실시료를 제시할 필요는 없다.¹⁰¹⁾ 왜냐하면 표준화기구는 당사자의 교섭을 통하여 FRAND 조건에 부합하는 최종적인 라이선스가 이루어질 것을 의도하고 있기 때문이다.

- 증거¹⁰²⁾를 통하여 삼성의 애플에 대한 포트폴리오 크로스 라이선스 제안이 업계의 관행에 부합하고 합리적이라는 결론내리면서, 부수적으로 로열티 부과기초(base)는 최종사용자의 단말기(end-user device)를 기준으로 하는 것이 업계의 관행이라고 보았다.

- 삼성의 애플 특허에 대한 크로스 라이선스 제안은 FRAND 의무에 합치하여야 하며 FRAND 라이선스는 어느 정도 합리적인 조건을 아우를 수 있다. 즉 삼성에 대한 조정차액(balancing payment to Samsung)을 포함하거나 삼성이 조정차액을 제공하는 것을 포함할 수 있다.

- 그럼에도 애플은 소송이 종결될 때까지 삼성에게 로열티를 지불할 의사가 없었다.

⁹⁹⁾ 위 Commission Opinion, 53-59.

¹⁰⁰⁾ 위 Commission Opinion, 60-63.

¹⁰¹⁾ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Supp.2d 1023, 1038 (W.D. Wash, 2012) (“because SSOs contemplated that RAND terms must be determined through negotiation,

ITC는 애플의 적극적 항변을 입증 실패로 기각하면서 삼성이 '348 특허를 포함하는 표준특허를 30여개 회사에 라이선스해 왔다는 정황이 특허위협(hold-up)의 우려를 불식시킨다고 판단하였다. 그러나 이러한 ITC의 배제명령은 2013년 8월 3일 미국 대통령에게 주어진 거부권이 이례적으로 행사되어 효력을 발하지 못하였다.¹⁰³⁾ 이러한 결과는 애플이 자신의 디자인특허권 등을 침해당하였음을 이유로 삼성을 대상으로 ITC로부터 발령받았던 배제명령에 관하여는 대통령이 거부권을 행사하지 않은 것과 대조적이다.¹⁰⁴⁾ 미국 행정부가 공식적으로 표명한 거부권 행사의 표면적 이유는 표준특허권자의 특허위협(hold-up) 행위에 대한 우려 때문이라고 한다.¹⁰⁵⁾

4. ITC 사건 판단의 시사점

ITC의 특허침해에 따른 배제명령(exclusion order), 중지명령(cease and desist order)은 특허의 유효성, 침해여부, 산업요건(domestic industry)에 관한 요건이 충족되면 발하여지는 구조이다. 이는 특허침해소송에서 금지청구를 인용하기 위한 eBay 판결의 네 가지 요건을 입증하여야 할 부담이 없어 국경조치를 통하여 미국 내에서 우회적으로 표준특허권자의 금지청구를 실현하려는 수단으로 활용되었다. 여기서 관심을 끄는 부분은 이러한 ITC구제절차는 형평법적 고려 없이 금지청구를 인용할 수 있는 우리의 특허침해소송과 흡사한 점이 많

it logically does not follow that initial offers must be on RAND terms”).

- ¹⁰²⁾ 위 Commission Opinion, 60; 삼성의 30건의 라이선스 계약 모두 실시자의 특허 포트폴리오에 대한 교차실시합의를 포함하고 있다.
- ¹⁰³⁾ 거부권 행사에 관한 대통령의 권한은 실제로 미국 무역대표부(USTR)에 위임되어 있으며, 그에 따라 미국 무역대표부 명의로 삼성의 표준특허에 기한 ITC의 배제명령 승인을 거부한 통지문이 작성되었다.
- ¹⁰⁴⁾ 삼성은 애플이 신청한 ITC 판정결과에 항고하였으나, 2014년 6월 15일 삼성은 CAFC에 ITC 판정에 대한 항고를 취하였으며 애플도 이틀 후 같은 판정에 대한 항고를 취하였다.
- ¹⁰⁵⁾ 위 통지문에서, 미국 법무부(DOJ)와 특허청(PTO)이 공동으로 작성한 2013. 1. 8.자 “자발적인 F/RAND 확약을 한 표준특허에 기한 구제수단에 관한 정책언명”(Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents to Voluntary F/RAND Commitments)의 내용을 원용하면서 공공의 이익(public interest)을 적극 고려하여 FRAND 확약을 한 표준특허권에 기한 배제명령 신청은 예외적으로 인정된 경우에만 인정되어야 함을 재차 확인하고 있다.

다는 것이다.

모토로라와 애플의 ITC 사건에서 애플은 모토로라의 FRAND 확약을 믿고 기술과 제품개발에 수십억 달러를 투자했다고 주장하면서 금반언(estoppel) 및 부정한 행위(unclean hands) 항변을 한 바 있고, 모토로라와 MS의 ITC 사건에서 MS는 모토로라의 FRAND 확약을 근거로 묵시의 라이선스(implied license) 항변을 주장한 바 있다. 이러한 내용의 항변은 우리 특허침해소송에서도 유사하게 주장할 수 있는 가능성이 있다.

한편 삼성과 애플 사건에서 ITC는 표준특허권의 행사 문제와 관련하여 ETSI의 IPR 정책과 삼성의 FRAND 확약에 관하여 ETSI의 IPR 정책이 명시적으로 특허권자의 금지청구를 금지하고 있지 않다고 보았다. 또한 FRAND 확약에 따라 삼성이 성실하게(in good faith) 협상을 했는지 여부와 관련하여 삼성이 최초의 제안에서 반드시 FRAND 조건에 부합하는 구체적인 실시료율을 제시할 필요는 없다고 보았고,¹⁰⁶⁾ 협상과정에서 애플이 소송이 종결될 때까지 삼성에게 로열티를 지불할 의사가 없었다는 점도 중요한 고려요소로 삼았다. ITC는 표준특허권의 행사를 제한할 수 있는 고려요소로 ① 표준화기구의 IPR 정책의 내용, ② FRAND 확약의 효력, ③ FRAND 확약에 따라 당사자가 성실히 교섭을 하였는지 여부를 들고 있는데, 이러한 점들은 우리 법원의 판단에서도 마찬가지로 고려되어야 할 것이다.

III. 미국연방법원의 표준특허 관련 계약위반소송

1. 애플 대 모토로라 사건(위스콘신주)

모토로라와 애플 간의 표준특허 침해소송의 일환으로 애플은 모토로라가 주장하는 특허는 표준특허이므로 이에 근거하여 ITC에 수입금지명령(exclusion order)을 구하는 것은 ‘FRAND 확약’이라고 하는 계약을 위반한 것이라는 취지의 확인을 구하는 반소를 제기한 것이 이 사건이다.¹⁰⁷⁾ 먼저 2012년 8월 10일

¹⁰⁶⁾ 이는 표준특허권자인 삼성이 먼저 제안을 할 것으로 전제로 하되 제안의 내용이 최종적으로 FRAND 수준에 부합하여야 하는 아닌 것으로 해석할 수 있다.

¹⁰⁷⁾ Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 11-cv-178-bbc.

위스콘신주 서부연방지방법원의 크랩(B. Crabb) 판사는 약식판결요청에 대한 판단¹⁰⁸⁾에서 제3자를 위한 계약이 성립한다고 보면서도 침해금지를 허용할 수 있다고 판시하였는데 그 근거로 노어 페닝턴(Noerr-Pennington) 면책이론¹⁰⁹⁾을 들었다. 즉 표준특허권자의 특허침해금지소송은 법령의 제정 또는 법령의 집행에 영향을 주기 위한 정치적 행동으로서 비록 경쟁제한적 효과를 일부 낳는다고 하더라도 면책된다는 것이다. 다만, 권리 행사를 가장한 거짓 소송(sham litigation)인 경우야 비로소 침해금지청구가 허용되지 않는데, 모토로라의 ITC 제소는 그러한 거짓 소송은 아니라고 보았다. 이후 2012년 10월 29일 표준특허권자가 수입금지명령을 구하는 것은 허용할 수 있다고 재차 판단하였다.¹¹⁰⁾ 크랩 판사는 표준특허권자로부터 침해금지청구권을 제한하는 내용의 합의는 그 내용이 명확하여야 하는데, ETSI나 IEEE의 지식재산권 정책 어디에도 표준화기구와 표준특허권자가 침해금지청구권 행사를 금지하려는 의도 또는 그러한 합의를 추론할 수 있는 규정이 없으므로, 모토로라가 표준특허에 기해 수입금지명령을 구했다는 사정만으로는 이를 가지고 FRAND 확약에 위반된다고 볼 수 없다고 보았다.¹¹¹⁾

2. 마이크로소프트 대 모토로라 사건(워싱턴주)

가. 1심 판결의 내용

모토로라는 화상부호화 기술에 관한 ITU의 H.264 표준규격 및 WLAN에 관한 IEEE의 802.11 표준규격에 대한 표준특허를 다수 보유하고 있고, 표준화기구인 ITU 및 IEEE에 대하여 각각 FRAND 확약을 제출하였다. 마이크로소프트(이하 “MS”)는 이 사건 표준특허를 실시하는 게임기 엑스박스(Xbox)와 윈도우

¹⁰⁸⁾ Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F.Supp.2d 1061 (W.D. Wis. Aug. 10, 2012).

¹⁰⁹⁾ 노어-페닝턴 면책이론(Noerr-Pennington doctrine)은 미국 연방대법원의 Eastern Railroad Presidents Conference v Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961) 판결에서 시작된 것으로, 법령의 제정이나 집행에 영향을 주기 위한 사업자의 행동은 경쟁법 위반의 소지가 있다고 하더라도 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 정치적 표현의 자유에 해당하므로 면책된다는 이론이다.

¹¹⁰⁾ Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 2012 WL 5416941 (W.D. Wis. Oct. 29, 2012).

¹¹¹⁾ 위 판결문, 15.

(Windows)를 제조·판매하였기 때문에, 양사는 이 사건 표준특허에 대한 라이선스 협상을 진행하였고, 2010년 10월 21일 모토로라는 MS에게 최종품(end product)에 대하여 2.25%라는 실시료율을 제안하였다. MS는 모토로라의 영상 및 통신기술과 관련하여 과도한 표준특허 사용료(연간 총40억 달러 상당) 요구가 FRAND 조건을 위반한 것이라고 주장하면서 2010년 11월 9일 워싱턴주 서부연방지방법원에 모토로라에 대해 표준특허 실시료 축소와 손해배상 등을 구하는 계약위반 소송을 제기하였다.¹¹²⁾ 2010년 11월 20일에는 모토로라가 워싱턴주 서부연방지방법원에 MS를 상대로 3건의 표준특허 침해를 이유로 소송을 제기하였는데¹¹³⁾ 추후 이송되어 이 사건 계약위반 소송에 병합되었다.

로바트(James L. Robart) 판사는 먼저 2012년 2월 27일 결정¹¹⁴⁾에서 모토로라가 FRAND 확약을 함으로써 표준화기구와 구속력 있는 계약상 의무를 부담하게 되었다는 점, 그런 계약에서 MS는 ‘제3자를 위한 계약’의 제3자(third-party beneficiary)에 해당한다는 점을 분명히 인정하였다. 나아가 2012년 11월 30일 결정¹¹⁵⁾에서는 MS가 ‘제3자를 위한 계약’의 제3자에 해당하는 이상 MS는 모토로라의 표준특허권을 무단으로 침해한 자가 아니며, MS가 법원에 의해 결정

¹¹²⁾ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. 2010). MS는 모토로라에 대해 표준특허 실시료 축소를 구하면서 동시에 FRAND 계약 위반에 따른 2,900만 달러의 손해배상을 구하였는데, 손해배상청구에 관하여 2013년 9월 4일 열린 배심재판에서 모토로라가 FRAND 확약에 따른 계약의무를 위반한 것이라고 판단하여 MS에 대하여 1,150만달러의 지불을 명하는 판결이 내려졌다.

¹¹³⁾ 이에 MS는 2건의 자사 특허 침해를 이유로 반소를 제기하였고 모토로라는 비침해 및 MS특허의 무효를 주장하면서 다투었다. 이들 소송 역시 2011.6.1.자로 워싱턴주 서부연방지방법원에 이송되어 병합되었다.

¹¹⁴⁾ 854 F.Supp.2d 993 (W.D.Wash. 2012); 로바트 판사는 표준화기구인 IEEE 및 ITU에 행한 FRAND 확약에 의하여 모토로라가 부담하는 계약의 효력이 표준화작업에 참여한 모든 주체들에게 미친다고 전제한 다음, MS가 IEEE 및 ITU의 표준화작업에 참여한 주체인 이상 ‘제3자를 위한 계약’의 제3자에 해당하는데 문제가 없다고 보았다.

¹¹⁵⁾ 2012 WL 5993202 (W.D.Wash. Nov. 30, 2012). 한편 로바트 판사의 소송금지명령(Anti-Suit Injunction)에 대한 항고심에서 2012. 9. 28. 연방제9항소법원은 위와 같은 연방지방법원의 결론에 법률적으로 오류가 없다고 판단하였고, 나아가 포즈너 판사의 판결을 인용하면서 논란의 여지는 있지만(at least arguably) FRAND 확약에 따라 침해금지청구는 하지 않기로 확약한 것으로 볼 수 있다고 판시한 바 있다[Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)]. 이는 연방지방법원의 결론이 재량권을 남용한 것인지에 관한 판단을 주된 쟁점으로 한 것이므로 표준특허에 관한 금지청구 허부에 관한 연방제9항소법원의 명확한 판시로 보기에 이른 감이 있다.

된 RAND 실시료에 따라 실시계약을 체결하겠다고 하였음에도¹¹⁶⁾ FRAND 확약의 적용을 받는 모토로라가 침해금지청구소송을 제기한 이 사건의 특별한 정황을 고려할 때, 모토로라의 침해금지청구는 eBay 판결의 회복불가능한 손해 및 다른 적절한 구제수단이 없다는 요건을 충족시키지 못한다고 보아 모토로라가 MS를 상대로 제기한 침해금지청구는 이유 없다고 기각하였다.

이 사건을 효과적으로 심리하기 위해 로바트 판사는 비배심재판(bench trial)에서 FRAND 실시료율 및 그 범위를 결정하고, 그 결정에 근거하여 배심재판(jury trial)을 통해 모토로라의 제안이 계약 위반인지 여부를 판단하기로 하였다. 2012년 11월 13일부터 20일까지 모토로라의 표준특허 FRAND 실시료율과 그 범위를 판단하기 위한 심리가 진행되었고, 2013년 4월 25일 판결¹¹⁷⁾에서 로바트 판사는 FRAND 실시료율의 산정에 있어 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정의 고려 사항인 조지아퍼시픽 요소(Georgia-Pacific factors)¹¹⁸⁾를 이용하되, FRAND 조건의 취지에 비추어 다음의 표와 같이 그 내용을 수정·적용하여 이 사건 표준특허의 실시료율을 결정하였다.

<표 4> Georgia-Pacific 기준과 RAND 조건에 부합하게 수정된 기준¹¹⁹⁾

	Georgia-Pacific 기준	RAND조건에 부합하게 수정된 기준
1	소송 대상인 특허의 실시허락에 있어서 특허권자가 받은 실시료로서, 확립	RAND 조건에 따른 실시허락 상황과 유사한 다른 경우에 소송 대상인 특

¹¹⁶⁾ 이 사건은 MS는 라이선스를 전제로 법원에 적정 실시료의 액수를 정해달라고 판단을 구한 사안이므로 MS는 자발적 실시자(willing licensee)에 해당한다고 할 것이다.

¹¹⁷⁾ Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. April 25, 2013); 이를 통하여 인정된 실시료 총액은 연간 180만달러 수준으로 당초 모토로라가 MS에 요구한 실시료 총액(연간 약 40억달러)에 비추어 매우 낮은 금액이다.

¹¹⁸⁾ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970). 로바트 판사는 가상의 협상(Hypothetical Negotiation)이 독립적으로 일어나는 일은 거의 없으며 표준을 사용하는 자는 많은 표준특허 보유자로부터 라이선스를 얻어야 하므로 분리된 2자간 교섭만을 기초로 한 실시료 산출은 안 된다고 보았다.

¹¹⁹⁾ 이황, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회 연구용역보고서(2014. 11), 18-19; 자세한 Georgia-Pacific 요소의 해설과 수정 기준에 대한 설명으로 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계”, 저스티스 통권 제140호(2014.2), 235-240.

	된 실시료를 증명하거나 증명하는 경향이 있는 것	허의 실시허락에 있어서 특허권자가 받은 실시료
2	소송대상인 특허와 유사한 다른 특허의 사용에 대해 실시권자가 지불한 실시료율	수정되지 않음
3	실시권이 통상실시권인지 전용실시권인지 여부 또는 실시지역이나 제조된 상품의 판매상대방 등 실시권의 성질과 범위	수정되지 않음
4	특허독점을 유지하기 위하여 특허발명을 타인에게 실시허락하지 않거나 특허독점을 유지하기 위한 특별한 조건하에서만 실시허락을 하는 특허권자의 확립된 정책 및 마케팅 프로그램	<u>적용되지 않음</u>
5	특허권자와 실시권자가 동일한 분야의 동일한 지역에 속한 경쟁자인지, 또는 발명가와 프로모터의 관계인지 등, 특허권자와 실시권자의 상업적 관계	<u>적용되지 않음</u>
6	해당 특허가 실시권자의 다른 제품 판매에 미치는 영향 및 해당 특허가 특허권자의 다른 특허/제품 판매에 미치는 영향	특허기술의 가치만을 고려하고 특허기술을 표준에 편입시킴으로써 발생하는 가치는 고려하지 않을 때, ¹²⁰⁾ 해당 특허가 실시권자 특허권자의 다른 제품 판매에 미치는 영향
7	특허기간과 실시허락기간	특허기간과 실시허락기간은 대체로 일치하므로 중요하지 않음
8	해당 특허를 이용한 제품의 수익성, 성공 가능성 및 인기	특허기술의 가치만을 고려하고 특허기술을 표준에 편입시킴으로써 발생하는 가치는 고려하지 않을 때, 해당 특허를 이용한 제품의 수익성, 성공

		가능성 및 인기
9	비슷한 결과를 얻기 위해 이용된 기존 방식 및 장치에 비해 개선된 효율 및 장점	표준이 채택되기 이전에 특허 기술 대신 포함될 수 있었던 대안에 비해 해당 특허가 갖는 효율 및 장점
10	특허의 성질, 특허권자가 소유하고 생산 한 상업적 구현물의 특성, 발명 이용자의 이익	특허기술의 가치만을 고려하고 특허 기술을 표준에 편입시킴으로써 발생하는 가치는 고려하지 않을 때, 특허가 표준의 기술적 역량에 대해 가지는 기여도 및 관련 기술적 역량이 실시권자 및 실시권자의 제품에 대해 가지는 기여도
11	침해자가 발명을 이용한 정도와 그러한 이용의 가치를 입증하는 증거	위와 같음
12	해당 발명 및 유사한 발명의 이용에 통상적으로 책정되는 판매가격 또는 이익 할당분	RAND 확약과 관련된 통상적인 관행을 고려하여야 함
13	해당발명으로 인해 실현된 이윤 부분; 즉 해당 특허와 관계없는 다른 요소, 제품화 과정, 비즈니스 위험 또는 침해자에 의해 더해진 중요한 특징이나 개선과 구별되는 특허로 인해 실현된 이윤의 할당분	특허권자에게 표준의 가치를 보상하는 것을 피하기 위해 주의 깊게 적용되어야 함
14	자격 있는 전문가의 증언	수정되지 않음
15	특허권자와 실시권자 간 자발적으로 계약을 체결할 때의 합리적 수준	특허위협, 실시료누적, 표준필수특허권자의 발명에 대해 보상하기 위해 필요한 합리적인 보상을 고려하여야 함

먼저 H.264 표준특허 포트폴리오에 대하여 MPEG-LA H.264 특허풀과 같은 대규모 특허풀을 지표로 하여, 모토로라가 이러한 특허풀에 가입하였다고 가

120) 로버트 판사는 특정 특허기술에 수반하는 실시료는 표준 전체 및 그것을 탑재한 제품에 부가한 기술의 실제 가치와 맞아 야 하며, 그 때 특허기술의 가치를 특허기술이 표준에 포함되어 증가된 가치와는 별개로 분석하는 것이 중요하다고 보았다.

정한 경우의 실시료율을 계산하고(0.185센트/unit), 특허폴의 구성원이라는 가치를 이 실시료율의 2배로 인정하고 이를 합산하여 H.264 표준특허 포트폴리오의 실시료율을 0.555센트/unit으로 산출하였다. 한편 802.11 표준특허 포트폴리오의 실시료율에 대해서는 3개의 지표, 즉 Via Licensing 802.11 특허폴이라는 기존 소규모 특허폴에 근거하는 실시료율(6.114센트/unit), 이 표준을 기능시키는 칩에 대하여 실제 지불되고 있는 실시료율(3~4센트/unit), 특허포트폴리오에 대한 가치평가회사가 산출한 실시료율(0.8~1.6센트/unit)에 근거하여 각 지표로부터 산출되는 실시료율을 평균하여, 802.11 표준특허 포트폴리오의 실시료율은 3.471센트/unit으로 산출하였다. 아울러 이 판결이 인정한 합리성이 인정될 수 있는 FRAND 실시료율의 범위는 H.264 표준특허는 0.555~16.389센트/unit, 802.11 표준특허는 0.8~19.5센트/unit이라고 보았다.

1심에서 MS가 구한 표준특허 실시료 축소에 대하여 인정된 실시료 총액은 연간 180만달러 수준으로 당초 모토로라가 요구한 실시료 총액 연간 약40억달러에 비추어 매우 낮은 수준으로 결정되었다. 이와 함께 MS는 FRAND 계약 위반에 따른 2,900만 달러의 손해배상을 구하였는데, 2013년 9월 4일 열린 배심재판에서 모토로라가 FRAND 확약에 따른 계약의무를 위반한 것으로 보아 MS에 대하여 1,150만달러의 손해배상을 명하는 판결이 내려졌다.

나. 1심 판결 이후 경과

위 결정은 FRAND 실시료율과 합리성이 인정될 수 있는 실시료율의 범위에 관한 미국 내 최초의 사법적 판단이라고 할 수 있다.¹²¹⁾ 여기에 FRAND 확약에 따른 실시료율의 산정방법에 대한 기본적인 지침이 상세하게 언급되어 참고할 가치가 있다. 다만, 이는 연방지방법원 차원의 결정이므로 향후 상급심 판결 동향 등을 추가적으로 종합하여야 할 것이다. 모토로라사는 로바트 판사의 FRAND 조건 관련 판결을 CAFC에 항소하였으나, MS는 이를 연방제9항소법원으로 이송하도록 신청하였다.¹²²⁾ CAFC는 2014년 5월 7일 이 사건이 계약

¹²¹⁾ 참고로 세계 최초의 FRAND 실시료율에 관한 사법적 판단은 2013년 2월 4일 중국에서 나왔으며, 화웨이와 인터디지탈 간의 소송에서 심천중급인민법원은 인터디지탈의 표준특허에 대한 실시료는 화웨이 제품의 판매가격의 0.019%를 초과해서는 아니 된다고 판시한 바 있다.

위반에 관련된 사건이므로 제9항소법원의 관할이 인정된다고 보아 이를 제9항소법원으로 이송하였다. 2015년 7월 30일 제9항소법원은 항소법원의 관할권을 확인하고 1심 법원의 FRAND 실시료율 산정이 법적 오류나 명확한 사실오인에 의한 것이 아니라는 입장을 확인한 바 있으나,¹²³⁾ 이후 양사는 2015년 9월 30일 미국과 독일 등에서 진행했던 18건의 특허 관련 소송을 모두 취하하기로 합의하면서 이 사건 역시 종결되었다.¹²⁴⁾

3. 리얼텍 대 LSI 사건(캘리포니아주)

와이파이(Wi-Fi) 무선통신 관련 표준특허권자인 LSI와 Agere¹²⁵⁾(이하 양사를 통칭하여 “LSI”)는 Realtek Semiconductor Corp.(이하 “리얼텍”)를 상대로 2012년 4월 11일 ITC에 자사의 특허 침해를 이유로 수입금지명령을 구하였다.¹²⁶⁾ 이에 리얼텍은 LSI가 2002년 라이선스를 제안한 이후 리얼텍과 협상을 계속하지 않고 ITC에 수입금지명령을 신청한 것은 FRAND 확약에 기한 의무 위반임을 주장하며 캘리포니아주 북부연방지방법원에 이 사건 확인소송을 제기하였다.¹²⁷⁾ 여기서 리얼텍은 표준을 실시하는 제조업자인 자사에 대하여 LSI가 배제명령을 신청하고 과도한 실시료를 요구하는 것은 LSI가 계약의무 위반, 금반언 원칙 위반을 하였고, FRAND 조건의 라이선스를 허락하여야 할 표준특허권자의 금지청구는 행사불능이라는 점 등을 주장하였다.

2013년 5월 20일 화이트 주니어(R. Whyte, J.) 판사는 많은 사정을 마이크로소프트와 모토로라 간의 계약위반 사건의 판단과 비교하면서 LSI는 자사가 보유하는 표준특허를 FRAND 조건으로 라이선스를 허여하는 구속력 있는 계약

122) 모토로라의 표준특허는 FRAND조건에 기반을 두고 있어 금지신청(injunction)을 할 수 없다고 제재한 로버트 판사의 소송금지명령(Anti-Suit Injunction)에 대하여 이미 제9항소법원에 항고심이 제기되어 있었던 상태였다.

123) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015), 1030-31. 제9항소법원의 항소심 판결에 대한 자세한 소개로 이수진, “표준특허를 둘러싼 법적 분쟁과 유럽과 미국의 판단 비교”, 창작과 권리 Vol. No.81(2015), 19-22.

124) 전자신문 2015.10.1.자 “[IP노믹스] 구글-MS, ‘특허전쟁 종결’ 합의” 기사 <<http://www.etnews.com/20151001000176>> 참조.

125) LSI는 2001년 어기어를 루슨트 테크놀로지로부터 인수하였다.

126) ITC Inv. No. 337-TA-837. 양 회사 간의 ITC 사건에 대해서는 상론하지 않는다.

127) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al., Case No. C-12-03451-RMW.

을 체결하였고 리얼텍이 계약의 수익자인 제3자인데 대하여 다툼이 없다고 전제하고, LSI가 FRAND 조건에 부합하는 라이선스를 리얼텍과 체결하기 전에 리얼텍을 ITC에 제소한 것이 표준화기구(IEEE)와 리얼텍에 대하여 부담하는 FRAND 조건의 라이선스를 허락할 계약상 의무를 위반하였다고 판단하였다.¹²⁸⁾

법원은 표준특허권자의 FRAND 확약은 실시자가 자신의 의무를 다하는 한국내외에서 침해금지청구를 제기하지 않을 것을 약속한다는 뜻이 내포되어 있다고 판단하였다. 리얼텍이 법원이 정한 FRAND 조건에 따른 실시 조건을 거부하지 않는 한 LSI의 수입금지명령 청구 혹은 침해금지소송은 표준특허권자의 FRAND 의무에 위배된다고 판시하였다. 다만, 법원의 FRAND 의무 위반이라는 판단은 “LSI가 배제명령이나 금지청구를 한 이후에 FRAND 조건에 의한 라이선스를 제공하려는 시도조차 하지 않았다”는 상황에 한정된다고 보았다.¹²⁹⁾ 결과적으로 법원이 적정한 FRAND 조건에 부합한 실시료를 판단하기 전까지는 ITC의 배제명령 혹은 금지청구의 집행은 허용되지 않는다고 결론을 내렸다.¹³⁰⁾

4. 계약위반소송 판단의 시사점

MS 대 모토로라 사건에서 워싱턴주 서부연방지방법원의 로바트 판사는 모토로라가 FRAND 확약을 함으로써 표준화기구와 구속력 있는 계약상 의무를 부담하게 되었고 그러한 계약에서 MS는 ‘제3자를 위한 계약’의 제3자(third-party beneficiary)에 해당한다는 점을 인정하였다. 1심 법원은 MS가 ‘제3자를 위한 계약’의 제3자에 해당하는 이상 모토로라가 제기한 침해금지소송에서 MS는 모토로라의 표준특허권을 무단으로 침해한 자가 아니라고 보았다. 이

¹²⁸⁾ Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al., 946 F.Supp.2d 998 (N.D.Cal. 2013).

¹²⁹⁾ 위 판결문, 1008.

¹³⁰⁾ 아울러 리얼텍이 법원에 신청한 LSI의 배제명령이나 금지청구의 행사를 금지하는 가처분 청구(preliminary injunction)에 대하여 1심 법원은 Winter test를 적용하여 ① 본안에서 성공할 가능성과 ② 금지되지 않으면 회복할 수 없는 손해를 입을 가능성이 있다고 보아, 그러한 권리행사의 금지가 ③ 형평법 원리에 부합하고, ④ 공중의 이익안에 있다고 보아 리얼텍의 가처분을 인용하였다.

러한 접근은 FRAND 확약의 계약적 구속력에 근거하여 당사자의 교섭과 계약 체결을 통하여 상충하는 이익을 조정하여야 한다는 것으로, 이러한 계약법적 접근이 가능하기 위해서는 FRAND 확약에 근거하여 당사자가 합의하여 정하지 못한 라이선스 계약의 주요 내용(가령 실시료)을 법원이 사실판단과 법해석을 통해 도출할 수 있어야 한다. 1심 법원이 취한 FRAND 실시료를 산정방식은 미국의 특허침해소송에서 활용되고 있는 ‘양 당사자가 가상적으로 합의하였을 합리적 실시료’ 산정방법을 참고한 것이다. 대상 판결은 Georgia-Pacific사건에서 제시한 가상적인 합리적 실시료 산정을 위한 15가지 요소 기준을 FRAND 확약을 포함한 표준특허권에 부합되게 몇몇 요소를 수정하여 적용하였다. MS 대 모토로라 사건은 계약위반 판단이 주를 이루나 FRAND 실시료를 산정방식에 있어서 다른 연방지방법원의 손해배상사건에서 유사한 기준을 채용하고 있어 선례적인 판결로 평가된다.

애플 대 모토로라 사건에서 위스콘신주 서부연방지방법원의 크랩 판사는 FRAND확약에 기하여 제3자를 위한 계약과 비슷한 계약을 인정하였으나 다른 이유를 들어 ITC 배제명령은 신청할 수 있다고 본 반면, MS 대 모토로라 사건 이후에 판단이 이루어진 리얼텍 대 LSI 사건에서 캘리포니아주 북부연방지방법원의 화이트 주니어 판사는 MS와 모토로라 간의 계약위반 사건과 비교하여 LSI가 보유하는 표준특허를 FRAND 조건으로 라이선스를 허여하는 구속력 있는 계약을 체결하였고, 리얼텍이 해당 계약의 수익자인 제3자인데 대하여 다툼이 없다고 전제한 후, LSI가 FRAND 조건에 부합하는 라이선스를 리얼텍과 체결하기 전에 리얼텍을 ITC에 제소한 것이 표준화기구(IEEE)와 리얼텍에 대하여 부담하는 FRAND 조건의 라이선스를 허락할 계약상 의무를 위반하였다고 판단하였다. 이는 FRAND확약에 의하여 제3자와 라이선스 계약이 체결되었고, 그러한 계약에는 FRAND조건에 의한 라이선스를 허여할 계약상 의무까지 포함된다고 판단한 것으로 이해할 수 있다. 위와 같은 계약위반소송에 관한 미국 연방지방법원의 FRAND 확약에 대한 해석은 FRAND확약의 법적 효력에 관하여 시사하는 바가 크다.

제2절 EU 및 유럽 주요국

표준특허 분쟁에 관하여 최근 내려진 화웨이와 ZTE 간 특허침해소송에 대한 유럽사법재판소(CJEU)의 선결적 판결을 살펴보고, 유럽 내에서 물류의 중심지로 손꼽히는 독일과 네덜란드를 중심으로 특허분쟁이 빈번히 발생하고 있기에¹³¹⁾ 독일과 네덜란드 법원에서 다루어진 표준특허 관련 사건들을 살펴본다.

I. 유럽사법재판소(CJEU)의 표준특허 관련 판단

1. 사건의 개요

이 사건에서 Huawei Technologies Co. Ltd(이하 “화웨이”)는 유럽지역 표준화 기구인 ETSI에 의하여 개발된 LTE 표준에 필수적인 유럽 특허를 보유하고 있었고, ZTE Corp. 및 ZTE Deutschland GmbH(이하 “ZTE”로 통칭)는 독일에서 판매하는 상품들 중에 LTE 소프트웨어를 포함하는 이동전화 기지국(base stations)이 있었고 그 때문에 불가피하게 화웨이의 특허를 실시하고 있었다. 그런데 화웨이와 ZTE 간의 FRAND 조건에 의한 라이선스 협상이 실패로 돌아가자, 화웨이는 2011년 4월 28일 ZTE를 상대로 독일 뒤셀도르프 지방법원에 특허침해금지소송을 제기하였다. ZTE는 자신이 실시허락계약을 협상할 의지가 있는(willing to negotiate a license) 잠재적인 실시권자에 해당하기 때문에 화웨이의 침해금지소송 제기는 시장지배적 지위의 남용에 해당한다고 항변하였다.

이에 2013년 3월 21일 독일 뒤셀도르프 지방법원(이하 “신청 법원”)은 화웨이가 특허침해 금지소송을 제기한 행위가 유럽기능조약(TFEU) 제102조에서 금지하는 시장지배적 지위 남용에 해당하는지 여부가 이 사건의 쟁점에 해당한

¹³¹⁾ 유럽지역 밖에서 생산되는 스마트폰은 유럽의 물류 중심지인 독일과 네덜란드를 경유하여 유통되기 때문에 해당 국가의 법원에서 사업자간 특허분쟁이 빈번히 발생하고 있다. EU에는 미국의 ITC처럼 지식재산권 침해물품에 대한 통관규제 등을 공동체 전체 차원에서 관장하는 기구가 없기 때문에 거점 국가에서 특허침해소송(가처분 포함) 등을 통해 특허분쟁이 처리되고 있다.

다고 판단하였고, 만일 화웨이의 소제기행위가 시장지배적 지위 남용에 해당한다면 본 건 특허에 대한 강제실시(compulsory license)의 요건이 충족되었음을 이유로 화웨이의 청구를 기각할 가능성도 있다고 보았다. 한편 신청 법원은 독일 연방대법원(BGH)이 Orange Book Standard 판결에서 판시한 시장지배적 지위 남용의 성립 요건, 즉 “① 피고가 실시허락계약의 체결에 관하여 특허권자가 차별 금지 또는 반경쟁적 행위 금지를 위반하지 않고는 거절할 수 없는 무조건의 청약(unconditional offer)¹³²⁾을 해야 하고, ② 피고가 이미 당해 특허의 대상인 기술을 사용하고 있는 기간에 대해서는 특허사용에 대한 대가로서 장차 체결될 실시허락계약에 규정된 의무를 준수해야 한다”는 요건을 이 사건에 적용할 경우, 화웨이와 라이선스 계약 체결을 위한 ZTE의 청약은 특허 침해의 원인이 되는 제품만을 포함하고 있을 뿐 ZTE가 화웨이에게 정산한 로열티를 지급하거나 과거의 특허실시에 대한 완전한 계산서를 제출하지도 않았으므로 이러한 경우 화웨이의 시장지배적 지위 남용을 인정하기 어려워 강제허락의 성립 요건이 충족되지 않는다고 보았다.

신청 법원은 실시자에게 협상할 의지가 있다고 하더라도, 특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락을 하겠다는 약속을 한 사실만으로는 특허권자가 시장지배적 지위를 남용했다고 인정하기는 불충분하며, 표준특허권자의 시장지배적 지위 남용 여부는 동일한 협상력을 가진 당사자들의 모든 법적 이해관계를 고려하여 균형 있게 판단해야 한다고 보았다. 즉, 표준특허권자 또는 실시자의 지위의 균형 상실로 인하여 과도하게 높은 로열티가 책정되거나(hold-up), 과도하게 낮은 로열티가 책정되어서는(reverse hold-up) 안 된다는 것이다. 따라서 법률의 규정에 따른 표준특허권자의 특허침해 금지소송 제기는 원칙적으로 허용되어야 하고, 실시자의 ‘협상 의지’만을 이유로 표준특허권자의 시장지배적 지위 남용을 인정한다면, 이는 실시자의 행동의 자유를 지나치게 폭넓게 허용하는 것이므로 실시허락을 요청하는 기업이 선의로 행동하였다는 것을 입증할 수 있는 추가 요건이 필요하다는 것이 신청 법원의 견해였다.

위와 같은 배경에서 신청 법원은 유럽사법재판소(이하 “CJEU”)에 다음과 같

¹³²⁾ 독일 하급심 법원들은 피고가 ‘특허권자의 특허권을 침해하는 경우를 전제로 하여 실시허락계약을 청약하는 것’은 Orange Book Standard 판결에서 제시한 ‘무조건의 청약’에 해당하지 않는 것으로 해석하였다.

은 5가지 쟁점에 대한 예비판정을 신청하였는데,¹³³⁾ 그 내용은 다음과 같다.

첫째, 표준특허권자가 FRAND 조건에 의하여 실시허락을 하겠다고 약속한 경우, 당해 표준특허를 침해한 자가 실시허락에 관한 협상을 할 의사가 있다고 밝혔음에도 불구하고 그 침해자를 상대로 침해금지소송을 제기하였다면 표준특허권자의 이러한 행위가 시장지배적 지위 남용에 해당하는지, 또는 침해자가 ① 표준특허권자가 부당하게 침해자를 방해하거나 차별 금지를 위반하지 않고는 거절할 수 없는 실시허락계약 체결을 위한 수용가능하고 무조건적인 청약을 하고, ② 실시허락을 받을 것이라 예상하고 행한 특허 사용에 대하여 실시허락계약에 따른 의무를 이행하는 경우에만 시장지배적 지위를 남용한 것을 볼 수 있는지 여부

둘째, 침해자의 ‘협상할 의사(willingness to negotiate)’를 이유로 시장지배적 지위 남용이 추정된다면, 유럽기능조약(TFEU) 제102조에서 협상 의사와 관련하여 구체적인 정성적(qualitative)·시간적(timely) 요건을 제시하는 것인지 여부. 특히 침해자가 일반적인 방식을 통하여 단순히 구두로 협상을 할 준비가 되어있다고 한 경우에도 협상 의사가 인정될 수 있는지, 아니면 실시허락계약 체결을 위한 구체적인 조건 제시 등 이미 협상에 착수하여야 협상 의사가 인정되는지 여부

셋째, 라이선스 계약 체결을 위한 수용이 가능하고 무조건적인 청약이 시장지배적 지위 남용 성립을 위한 요건이라면, 유럽기능조약(TFEU) 제102조가 이러한 청약과 관련하여 구체적인 정성적, 시간적 요건을 포함하는지 그리고 당해 기술에 관한 실시허락계약에 통상적으로 포함되는 모든 규정이 조건 없는 청약에 포함되어야 하는지, 특히 당해 표준특허가 실제로 사용되고 유효할 것을 조건으로 청약을 할 수 있는지 여부

넷째, 침해자가 장차 부여될 실시허락에 따른 의무를 이행하는 것이 시장지배적 지위 남용 성립을 위한 요건이라면, 유럽기능조약(TFEU) 제102조가 이러한 의무 이행과 관련하여 구체적인 요건을 규정하고 있는지, 특히 침해자가 과거의 사용행위에 대한 보고를 하고 로열티를 지급해야 하는지, 필요한 경우

¹³³⁾ Request for a preliminary ruling from the Landgericht Dusseldorf (Germany) lodged on 5 April 2013 - Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Case C-170/13), Official Journal of the European Union, 27. 7. 2013.

담보 제공을 통하여 이러한 로열티 지급 의무를 이행할 수 있는지 여부¹³⁴⁾

다섯째, SEP 보유자의 시장지배적 지위 남용 추정을 위한 요건이 침해금지 청구 외의 다른 특허침해 구제수단(로열티 계산서의 제출, 제품의 회수, 손해 배상 등)에도 적용되는지 여부

2. 법무심의관(Advocate General)¹³⁵⁾의 의견

이 사건 쟁점에 대한 CJEU의 판결에 앞서 2014년 11월 20일 법무심의관(Advocate General, 이하 “심의관”이라 한다)은 다음과 같은 권고의견을 제출하였다.¹³⁶⁾ 심의관은 독일의 Orange Book Standard 사건과 본 사건 간의 사실관계가 서로 중대한 차이가 있다는 점에 주목해야 한다고 지적하였다. 즉, 본 사건에서 문제되는 특허는 “사업자들 간에 체결된 합의의 결과로 개발된 LTE 표준에 필수적인 특허”, 즉 표준화기구에서 제정된 표준에 관한 특허인 반면에, 독일연방대법원의 Orange Book Standard 판결에서 문제된 표준은 표준화기구에서 제정된 표준이 아닌 이른바 ‘사실상 표준’(de facto standard)이라는 점을 고려해야 한다는 것이다. 즉, Orange Book Standard 사건에서는 “문제된 특허권자가 FRAND 조건에 의하여 라이선스를 제공할겠다는 약속을 한 사실이 없다”는 점이 중요하다고 보았다. 심의관은 ‘사실상 표준’에 관한 특허권자는 유

¹³⁴⁾ 셋째와 넷째 쟁점은 실시자가 독일의 Orange Book Standard 판결에서 실시한 요건을 이행한 것이 시장지배적 지위 남용으로 인정하기 위한 전제조건으로 고려되어야 하는지에 대한 문제이다.

¹³⁵⁾ Alison Jones and Brenda Sufrin, *EU Competition Law*(5th Edition), Oxford University Press, 2014, 105; CJEU는 CJ(Court of Justice)와 GC[General Court, 구(舊) 유럽 1심법원(Court of First Instance)]로 구성되어 있다. CJ에서는 8명의 Advocate General(이하 “AG”라 한다)이 소송을 보조한다(TFEU 제252조). AG는 독립성이 보장되고 각 회원국에서 최고 사법재판관으로 임명될 수 있는 자격 요건을 갖춘 자 또는 역량을 인정 받은 법학자 중에서 회원국 정부의 공통 승인(common accord)을 얻어 임명되고, 그 임기는 6년이다(TFEU 제253조). CJ에서 AG의 개입이 필요하다고 판단하는 사건에 대한 AG 의견을 구두변론 단계에서 제출할 수 있는데(TFEU 제252조), 당해 사건에 새로운 법률 쟁점이 없다고 판단하는 경우에 CJ는 AG의 의견 제출 없이 판결을 내릴 수 있다[CJEU 규칙(Statute of the CJEU), TFEU 첨부 규약(protocol) 3] 제20조]. AG가 제출한 의견은 CJ를 구속하지는 않지만, 사건 및 쟁점을 정리함에 있어서 매우 중요한 역할을 한다.

¹³⁶⁾ 이 사건에 대하여 8명의 법무심의관(AG) 중 M. Wathelet이 의견서를 제출하였다.

법표준화기구의 회원인 표준특허권자와 비교하여 더 큰 협상력을 가지는 것이 당연하고, 따라서 ‘사실상 표준’에 대한 특허권자가 제기한 금지청구소송은 당해 특허권자가 요구하는 실시료가 명백히 과도한 경우에 한하여 남용행위로 인정되어야 한다는 의견이었다. 따라서, 심의관은 독일의 Orange Book Standard 판결 기준을 이 사건에 그대로 적용하는 것은 표준특허권자에 대한 과도한 보호를 초래할 것이라는 의견을 제시하였다.

한편 심의관은 표준특허권자의 침해금지청구가 시장지배적 지위남용에 해당될 수 있는 요건을 제시하였는데 이는 다음과 같다. 특허침해자가 객관적으로 라이선스 계약을 체결할 준비가 되어 있고 그러한 의지와 능력이 있다는 점을 나타냈음에도 불구하고 표준특허권자가 라이선스 계약 체결을 거절하고 침해금지명령 소송을 제기하는 것은 시장지배적 지위남용에 해당한다. 표준특허권자는 특허침해자가 이미 침해사실을 충분히 인지하고 있다는 것이 확인된 경우가 아닌 한 시정조치 또는 금지명령을 청구하기 이전에 먼저 특허침해자에게 서면으로 침해사실과 침해방식 등을 사전에 통지하여야 한다. 더불어, 표준특허권자는 특허침해자로 주장되는 자에게 FRAND 조건으로 라이선스의 청약을 서면으로 제출하여야 하고, 그러한 청약은 정확한 실시료와 그 계산방식을 포함하여 해당 거래 분야의 라이선스 계약에서 일반적으로 통용되는 모든 계약조건을 포함하는 것이어야 한다.

또한 심사관은 표준특허권자의 침해금지청구를 시장지배적 지위의 남용행위라고 주장하기 위한 요건도 제시하였다. 먼저, 특허침해자는 표준특허권자의 청약에 대하여 성실하게 답변해야 하고, 특허침해자가 표준특허권자 청약을 승낙하지 않은 경우 즉시 표준필수특허권자에게 서면으로 동의하지 않는 조항에 대해 합리적인 새로운 청약(counter-offer)을 제출하여야 한다. 특허침해자가 지연전략을 쓰거나 성실하게 응하지 않는 경우 표준특허권자의 침해금지청구는 시장지배적 지위의 남용에 해당하지 않으며, 협상이 결렬될 경우 특허침해자가 법원이나 중재기관에 FRAND 조건으로 결정하여 줄 것을 요청하는 것은 지연 전략이나 불성실한 행위로 간주되지 않는다고 보았다.

3. 유럽사법재판소(CJEU) 판결¹³⁷⁾의 요지

¹³⁷⁾ Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of

2015년 7월 16일 CJEU는 우선 자유로운 경쟁과 특허권자의 지식재산권 보호 사이에 균형이 유지되어야 한다는 기본 원칙을 밝히면서, 특허권 등에 부여된 독점적 이용권은 그 소유자의 권리의 일부를 이루는 것이기 때문에 비록 시장지배적 지위를 가진 사업자에 의한 행위라고 하더라도 그러한 독점적 이용권을 행사하는 것은 그 자체로는 시장지배적 지위 남용에 해당할 수 없다는 것이 정립된 판례이지만, 예외적인 상황(exceptional circumstances)에서는 이러한 독점적 이용권의 행사가 유럽기능조약(TFEU) 제102조에서 규정하는 시장지배적 지위 남용에 해당할 수 있다는 것도 판례¹³⁸⁾에 의하여 인정되고 있다고 하였다.

CJEU는 본 사건에서는 종전 EU의 판례법과 구별되는 다음의 두 가지 사정이 존재한다고 보았다. 첫째, 이 사건에서 문제된 특허는 표준특허로서 표준화 기구에 의하여 제정되는 표준에 부합하는 제품을 만들고자 하는 모든 경쟁사업자들에게 그 사용이 필수적인 특허라는 점이다. 둘째, 해당 특허가 표준특허의 지위를 획득하게 된 이유는 오로지 그 보유자가 표준화기구에 대하여 제3자에게 FRAND 조건으로 실시허락을 하겠다는 철회 불가능한(irrevocable) 약속을 하였기 때문이라는 점이다.

CJEU는 신청 법원이 선결적 판단을 구한 다섯가지 사항을 ① 침해금지청구(a prohibitory injunction) 또는 제품의 회수(recall of products)를 구하는 유형의 소송(이하 “금지소송”)과 ② 로열티 계산서의 제출(rendering of accounts) 및 손해배상을 구하는 유형의 소송(이하 “손해배상소송”)으로 구분한 다음, 금지소송과 관련하여 신청 법원이 제기한 네 가지 쟁점에 답하고, 손해배상소송과 관련하여 신청 법원이 제기한 마지막 질문에 답하는 방식으로 판시하였다.

가. 금지소송

CJEU는 금지소송의 경우 해당 특허가 표준특허의 지위를 취득하였다는 사실은 그 보유자가 침해금지소송을 통하여 경쟁사업자가 제조한 표준에 부합하

the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13(원문은 <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911&doclang=en>> 참조).

¹³⁸⁾ Volvo 사건(238/87, EU:C:1988:477); RTE and ITP v Commission 사건(C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98); IMS Health 사건(C-418/01, EU:C:2004:257).

는 제품이 해당 시장에 진입하거나 남아 있는 것을 저지할 수 있다는 것을 의미하므로, FRAND 조건에 의하여 실시허락을 하겠다는 철회 불가능한 (irrevocable) 약속을 한 표준특허권자가 이러한 조건에 의한 실시허락을 거절하는 것은 원칙적으로 유럽기능조약(TFEU) 제102조 위반으로 인정될 수 있고, 이에 따라 상대방은 표준특허권자에 대하여 강제실시허락의 항변을 할 수 있다고 판시하였다.¹³⁹⁾ 즉, 표준특허권자는 표준특허에 대한 자신의 독점적 이용권을 효과적으로 행사하기 위하여 사법절차를 이용할 수 있고, FRAND 약속을 하였다는 사실이 법률이 보장하고 있는 이러한 표준특허권자에 대한 보호를 무효화하지는 않지만, 표준특허권자가 제기하는 특허침해금지소송이 시장지배적 지위남용으로 간주되지 않고 정당화되기 위해서는 다음의 구체적인 요건이 충족되어야 한다는 것이다.¹⁴⁰⁾

첫째, 표준특허권자는 소송을 제기하기 전에 해당 특허를 침해하고 있다고 주장하는 자(이하 “실시자”)에게 문제가 되는 특허와 그 특허가 침해되는 방식을 명시하여 특허 침해 사실을 통지해야 한다.¹⁴¹⁾

둘째, 특허 침해 사실을 통지 받은 실시자가 FRAND 조건에 따라 실시허락 계약을 체결할 의지가 있음을 표시한 경우¹⁴²⁾에는, 해당 표준특허권자는 로열티 금액과 로열티가 계산되는 방식 등을 포함하여 FRAND 거래 조건을 명시한 구체적인 서면 청약(a specific, written offer for a license on FRAND terms)을 실시자에게 제시해야 한다.¹⁴³⁾ CJEU는 이와 같은 판단을 뒷받침하는 근거로서, 표준특허권자가 표준화기구에 대하여 표준특허를 FRAND 조건으로 실시허락 하겠다고 약속한 이상 표준특허권자가 그러한 청약을 할 것으로 기대하는 것이 합리적이기 때문이라는 점, 그리고 표준특허권자가 다른 경쟁사업자들과

¹³⁹⁾ 주 137 판결문, 52-54.

¹⁴⁰⁾ 위 판결문, 58-59.

¹⁴¹⁾ 위 판결문, 60-61.

¹⁴²⁾ 실시자가 FRAND 조건에 따라 실시허락계약을 체결할 의사표시를 해야 하는지와 관련하여 위 CJEU의 판단과 다르게 Wathélet 법무심무관은 실시자가 먼저 라이선스 계약 체결 의사를 표시할 것을 요구하지 않았다. Wathélet 법무심무관은 오히려 표준특허권자가 어떠한 상황이든 무조건적으로 특허 침해자로 주장되는 사용자에게 먼저 FRAND 조건에 따른 라이선스 계약의 청약을 서면으로 제시해야 한다고 보았다는 점에서 차이점이 발견된다.

¹⁴³⁾ 위 판결문, 63.

체결한 실시허락계약이 공개되지 않는 이상 표준특허권자의 청약이 차별금지(non-discrimination) 의무를 준수하는 것인지 여부는 실시자보다 표준특허권자가 더 잘 알 수 있는 위치에 있다는 점을 들었다.¹⁴⁴⁾

셋째, 실시자는 해당 업계에서 인정되는 상관행에 따라 선의로(in good faith) 성실하게(diligently), 표준특허권자의 청약에 대응해야 한다. 이러한 요건이 충족되는지 여부는 객관적인 요소에 기초하여 판단해야 하고, 이 요건은 특히 실시자가 지연전술(delaying tactics)을 사용하지 않을 것을 전제로 한다.¹⁴⁵⁾ 어떠한 대응이 신의성실에 부합하는지에 관하여 유럽사법재판소는 다음과 같은 특허 침해자로 추정되는 사용자에게 대한 행동기준을 제시한 바 있다.¹⁴⁶⁾ ① 실시자는 표준특허권자가 한 위와 같은 실시허락계약의 청약을 수락하지 않는 경우에 신속히, 그리고 서면으로(promptly and in writing) FRAND 조건에 부합하는 구체적인 새로운 청약(counter-offer)을 해야 한다.¹⁴⁷⁾ ② 실시자가 실시허락계약이 체결되지 않은 상태에서 문제가 되는 표준특허를 계속 사용하고 있는 경우, 실시자는 표준특허권자가 실시자의 새로운 청약을 거절한 때로부터 해당 업계에서 인정되는 상관행에 따라 실시자의 특허사용 행위에 대하여 적절한 담보를 제공해야 한다.¹⁴⁸⁾

넷째, 실시자의 새로운 청약 이후에도 실시허락계약의 FRAND 조건에 대한 합의가 이루어지지 않을 경우 당사자들은 ‘합의로(by common agreement)’ 독립적인 제3자에 대하여 로열티 금액을 지체 없이 결정하여 줄 것을 요청할 수 있다.¹⁴⁹⁾ 표준특허권자가 위에서 제시된 요건을 충족하였음에도 불구하고 실시자에게 요구되는 요건이 충족되지 않은 경우에는 특허권자의 특허침해 금지소송을 제기하는 것이 유럽기능조약(TFEU) 제102조를 위반하는 것이 아니므로

144) 위 판결문, 64.

145) 위 판결문, 65.

146) 유럽사법재판소(CJEU)가 사용자에게 대한 행동기준을 제시한 ① 실시자의 표준특허권자에게 대한 새로운 청약과 ② 그러한 청약이 거절된 때에 상관행에 부합하는 특허사용대가의 담보제공은 독일연방대법원(BGH)의 Orange Book Standard 판결 기준과 흡사한 내용이 감지된다. 다만 유럽사법재판소가 표준특허권자에게 대한 의무부과에 대응하여 실시자와의 관계에서 이해관계의 균형을 맞추기 위하여 부여된 행동기준이라는 점에서 차이가 있다.

147) 위 판결문, 66.

148) 위 판결문, 67.

149) 위 판결문, 67-68.

그러한 표준특허권자의 침해금지청구는 인용될 수 있다.

CJEU는 본 건에서 문제되는 ETSI와 같은 표준화기구가 표준화 과정에서 해당 특허가 유효하거나 필수적인지 여부를 확인하지 않는다는 점, 그리고 EU 기본권 헌장(the Charter of Fundamental Rights of the European Union) 제47조가 효과적인 사법적(司法的) 보호를 받을 권리를 보장하고 있는 점을 고려할 때, 실시자는 실시허락을 받기 위한 협상을 진행하는 동시에 해당 특허가 유효한지 또는 표준에 필수적인지 여부를 다룰 수 있어야 한다고 판시하였다.¹⁵⁰⁾

나. 손해배상소송

CJEU는 손해배상소송의 경우에는 비록 소송을 제기한 자가 표준특허권자이고 표준화기구에 대하여 관련 특허를 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 약속하였다고 하더라도, 표준특허권자가 손해배상소송을 제기하는 것 자체는 경쟁사업자가 제조한 표준에 부합하는 제품이 시장에 진출하거나 시장에 남아있는 것에 직접적인 영향을 미치지 않으므로, 표준특허를 보유하여 시장지배적 지위를 가지게 된 자가 손해배상소송을 제기하는 것은 유럽기능조약(TFEU) 제 102조 위반에 해당되지 않는다고 판단하였다.¹⁵¹⁾

4. 대상 판결의 시사점

EU경쟁법은 특허권 등 지식재산권에 부여된 독점적 (또는 배타적) 이용권을 보호하는 동시에 자유로운 경쟁을 유지하고자 하며, CJEU는 이미 양자의 관계에 관하여 특허권 등에 부여된 독점적 이용권은 특허권자가 소유한 권리의 일부를 이루는 것이기 때문에, 비록 시장지배적 지위를 가진 사업자에 의한 행

¹⁵⁰⁾ 위 판결문, 69. 이에 의하면 독일 칼스루에 항소법원이 독일 Orange Book Standard 판결 기준을 확대 적용하여 잠재적 실시권자의 제안을 표준특허권자가 수용하여 라이선스 합의가 성립한 경우 실시권자가 제기한 특허무효소송을 취하하여야 하며, 추후 실시권자가 실시허락 받은 특허에 대하여 다시 유무효를 다투는 경우에는 표준특허권자가 라이선스 계약을 파기할 수 있도록 하는 조항을 포함하여야 한다는 판시는 계속 유지되기 어려울 것으로 전망된다.

¹⁵¹⁾ 위 판결문, 74-76.

위라고 하더라도, 그러한 독점적 이용권을 행사하는 것은 그 자체로는 시장지배적 지위 남용에 해당할 수 없고, 오로지 ‘예외적인 상황’(exceptional circumstances)의 경우 지위 남용에 해당할 수 있다는 판례법을 발전시켜 왔다.¹⁵²⁾

CJEU는 표준특허에 관하여 일반적인 특허권이나 지식재산권에 대해 정립해 온 거래 거절(refusal to supply) 관련 법리를 따르지 않고 표준특허의 특성을 고려한 별도의 법리를 제시한 것으로 평가되고 있다. 그 주된 논거로서 표준특허가 비표준특허와 달리 산업표준을 실시하기 위하여 실시가 필수적이라는 점, 표준화기구에 대하여 철회 불가능한 FRAND 확약을 하는 대가로 산업표준의 지위를 획득한 점에서 차이가 있음을 들고 있다. 이 사건 선결적 판단은 표준특허권자의 FRAND 확약에 의하여 발생한 제3자의 합법적 기대를 계약법리가 아닌 독점규제법의 법리 확장을 통해 보호한다는 측면에서 ‘판례를 통한 법형성’(judicial law-making)이라는 평가를 받고 있다.¹⁵³⁾ 이는 FRAND 확약의 계약법적 효력의 차원을 떠나 FRAND 확약을 한 표준특허권자에게 독점금지법에 근거하여 라이선스 교섭 당사자에게 일정한 의무를 부여할 수 있다는 법리로 이해할 수 있다.

CJEU가 이른바 ‘사실상 표준’에 관한 특허에 근거한 금지청구에 대한 독일 연방대법원의 Orange Book Standard 판결에서 제시된 강제실시허락을 위한 피고의 항변요건(피고의 무조건적인 청약과 실시허락계약 체결을 가정한 의무 이행)이 아니라 특허권자가 특허침해 사실을 통지하고 실시의향이 있는 자에게 서면 청약을 해야 하며, 이에 실시자는 신의성실에 입각한 대응을 하고 새로운 청약을 제시할 수 있으며 특허권자가 이를 거절당한 경우 담보를 제공하고 상호 합의에 의하여 제3자의 실시료 결정을 요청하는 등 실시자가 실시허락을 받을 의사가 있는 실시권자(willing licensee)에 해당하는지 여부에 따라 시장지배적 지위 남용의 판단기준을 정립하였다는 점에서 유럽집행위원회(EC)가 모토로라 사건¹⁵⁴⁾ 및 삼성전자 사건¹⁵⁵⁾에서 제시한 판단기준과 수렴하는 경향

¹⁵²⁾ C-418/01 IMS Health, Press Release No 32/04.

¹⁵³⁾ Global Competition Review, 2016. 6. 2.자 기사, “US judge calls ECJ Huawei ruling second-best” <http://globalcompetitionreview.com/news/article/41177/us-judge-calls-ecj-huawei-ruling-second-best/?utm_source=Law%20Business%20Research&utm_medium=email&utm_campaign=7173127_GCR%20Briefing&dm_i=1KSF,49QTJ,9GQ9YV,FLS9U,1> 참조.

을 보여주고 있다.

II. 독일 법원의 표준특허 관련 사건

1. Standard-Spundfaß 사건¹⁵⁶⁾

이 사건에서 원고 회사는 화학분야에서 사용되는 밀폐 드럼에 관하여 산업 표준에 해당하는 유럽특허를 가지고 있었는데, 독일 내의 드럼제조업자들에 대하여는 무상의 실시허락을, 나머지 유럽국의 제조업자들에게는 유상의 실시허락을 하는 정책을 취하고 있었다. 독일 내의 드럼제조업자 중 하나인 피고가 원고에게 위 표준특허의 실시허락을 요구하였음에도 원고는 실시권 설정을 거부하였고, 피고는 원고로부터 실시허락을 받지 않은 채 제품을 제조·판매하였다. 원고가 피고를 상대로 특허침해로 인한 손해배상의 소를 제기하자 피고는 반소에서 원고의 위와 같은 행위가 시장지배적 지위의 남용이자 부당한 차별대우임을 주장하였다.

1심과 2심에서는 피고의 항변 및 반소가 모두 기각되었으나 2004년 7월 13일 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof, 이하 “BGH”)은 “원고의 위와 같은 행위는 독일 독점규제법에 위반되는 부당한 거래거절 및 차별행위이므로 독일 내 제조업자인 피고는 원고에게 무상의 실시허락 청구를 할 수 있고, 이는 독일 특허법 제24조 강제실시와는 별개로 주장할 수 있는 권리이다. 따라서 원고의 손해배상 청구에 대한 인용 여부도 피고에게 무상의 실시권이 인정되는지 여부와 그 적용기간에 따라 달라질 것이다”라고 하면서 이 부분에 대한 추가심리가 필요하다는 이유로 원심을 파기환송하였다. 파기환송 이후의 결과는 확인되지 않으나 본 건 특허침해에 기한 손해배상소송에서 피고의 독점규제법 위반의 항변이 효력을 가질 수 있음을 최초로 언급한 독일 연방대법원 판결이

¹⁵⁴⁾ Commission Decision of 29. 04. 2014. Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents.

¹⁵⁵⁾ Commission Decision of 29. 04. 2014. Case AT.39939 - Samsung - Enforcement of UM TS standard essential patents.

¹⁵⁶⁾ BGH, Urteil vom 13. 07. 2004. KZR 40/02.

라는 점에서 의미를 가진다.

2. Orange Book Standard 사건

Orange Book 표준규격은 CD-R 및 CD-RW 기술에 관한 사실상 표준(de facto standard)으로 원고 Philips사는 Orange Book 표준규격에 관한 특허권을 보유하고 있었다. 피고는 CD-R과 CD-RW를 제조하기 위하여 오렌지 북(Orange Book)이라는 표준규격을 준수해야 하므로 원고에게 순 매출액의 3%에 해당하는 실시료를 제시하면서 실시허락을 요구하였으나 원고가 이를 거절하자 실시허락을 받지 않고 위 표준기술을 이용하여 독일 내에서 제품을 생산·판매하였다. 이에 원고가 피고를 상대로 금지청구 및 손해배상의 소를 제기하자 피고는 표준규격의 특허권자로서 시장지배적 지위를 가진 원고가 정당한 사유 없이 피고에게 실시허락을 거절하였고, 독일 내의 다른 경쟁업자들에 비하여 지나친 실시료를 요구하여 등 차별취급을 하여 이는 독점규제법 위반이므로 원고의 금지청구는 배척되어야 한다고 항변하였다.

2009년 5월 6일 독일 BGH는 특허침해 금지청구에 있어서 독점금지법에 의한 항변에 의하여 권리행사가 제한될 수 있다고 보았다.¹⁵⁷⁾ 그 근거로 원고의 행위가 독점규제법 위반으로 위법한 이상 비록 그것이 특허권의 행사라 하여도 위법하기는 마찬가지라는 점을 들었다.¹⁵⁸⁾ 나아가 원고의 실시허락 거절이 독점규제법이 금지하는 부당한 차별대우라면, 원고는 어차피 특허법에 따라 피고에게 실시권을 설정해 주어야 할 의무가 있기 때문에 피고가 임의로 발명을 실시한다는 이유로 특허권에 기한 금지청구를 하는 것은 독일 민법 제242조의 채무이행상 신의칙에 반한다고 하였다.¹⁵⁹⁾

이에 대하여 독일 특허법 제24조가 독점규제법 위반으로 판단된 행위를 시

¹⁵⁷⁾ BGH, Urteil vom 6. 05. 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.

¹⁵⁸⁾ 위 판결에서는 그 근거로 로마법상 “Dolo agit qui petit, quod statim redditurus est”, 줄여서 “dolo agit” 법리(Regel)를 들고 있는데, 이는 어느 누구도 다시 되돌려 줄 필요가 있는 이익에 대하여는 소송을 제기할 수 없다는 원칙을 말한다.

¹⁵⁹⁾ 위 판결문, para. 24.

정하기 위한 강제실시권을 인정하는 것으로 해석되지만 피고는 먼저 그러한 사법적(司法的) 판단을 받아야 하고 이를 근거로 침해소송에서 곧바로 독점규제법 위반의 항변을 하는 것은 마치 독일 민법 제229조의 요건이 갖추어지지 않은 상태에서 행하는 자력구제와 비슷하여 부당하다는 반론도 제기되었다.¹⁶⁰⁾ 이에 대하여 독일 BGH는 피고가 침해 개시 전에 실시허락을 얻기 위한 충분한 노력을 기울였음에도 원고가 독점규제법상 금지되는 차별행위로 실시허락을 거부하였고, 그로 인해 부득이 침해가 시작되었다면 피고로서는 독점규제법 위반에 관하여 당국의 처분이나 법원의 판단을 받는 대신 특허권 침해소송에서 그러한 항변을 제출할 수도 있다고 판단하면서, 침해법원이 이를 판단하더라도 이 또한 독점규제법 위반 여부에 대한 사법적(司法的) 판단이기 때문에 문제되지 않을 뿐만 아니라, 법원이 금지청구를 배척하면서 원고가 피고에게 해 주어야 할 실시허락의 조건과 내용 등에 관하여 판단하는 것도 무방하다고 하였다.

다만, 독일 BGH는 특허권자가 시장지배적 지위를 남용하는 것이라고 보아 그러한 항변이 가능하도록 하기 위해서는, ① 침해자의 조건 없는 제안(unconditional offer)이 있어야 하며 ② 침해자가 그러한 제안에 부합하는 실시료 지불 등 자신의 의무를 준수하여야 한다고 보았다.¹⁶¹⁾ 특히 원고가 아닌 피고가 합리적인 조건으로 라이선스 청약을 해야 하고, 이는 해당 기술 분야의 업계 관례상 통용되는 라이선스 조건이어야 하며, 법원의 특허침해판단과 같

¹⁶⁰⁾ 위 판결문, para. 25.

¹⁶¹⁾ 위 판결문, para. 29; 원문은 다음과 같다. “Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.”

은 조건을 붙일 수 없는 무조건적인 제안이어야 한다고 보았다. 만일 피고가 침해하고 있는 원고의 대상특허에 어떠한 이의를 제기하는 이상 위 항변은 인정되지 않는다. 그리고 침해자는 예측되는 상당한 실시료를 특허권자에게 지급하거나 적어도 이를 공탁하는 등의 조치를 취해야 하되, 구체적으로 어느 정도의 금액이 상당한 실시료 액인지는 별개의 소송 절차 등을 통해 나중에 확정되어도 무방하다고 보았다.

이 사건에서 독일 BGH는 피고가 조건 없는 실시가 가능한 정도의 청약을 하거나 이에 따른 실시료를 지급 또는 공탁하였다고 볼만한 증거가 없으므로 피고의 항변은 이유 없다고 기각하였다.¹⁶²⁾ 이 법원이 제시한 독점규제법 위반 항변의 기준은 그 이후 독일은 물론 유럽 내 각국의 법원에서 의미 있는 판단 기준으로 원용되어 왔다.

3. 독일 하급심 판결 동향

이전에도 표준특허 침해소송에서 독점규제법 위반의 항변을 인정한 하급심 판결이 있었으나,¹⁶³⁾ 2009년 Orange Book Standard 판결 이후 독일의 하급심에서 이러한 항변이 본격적으로 적용되기 시작하였다.¹⁶⁴⁾ 즉 필립스 대 소니에릭센 사건¹⁶⁵⁾에서 1심 만하임 지방법원은 피고가 고정 로열티율로 라이선스 제안을 하였고, 산정된 로열티를 공탁(escrow)하였다는 이유로 원고 필립스의 금지청구를 기각하였다. 한편 2012년 모토로라 대 애플 항소심 사건¹⁶⁶⁾에서도 칼스루에 항소법원은, 애플이 라이선스 청약을 수정한 이후 만하임 지방법원의 1심 판결 집행을 중지하도록 하는 요청을 받아들인 바 있다. 나아가 칼스루에 항소법원은 Orange Book Standard 판결 기준에 따라 애플의 제안을 모토로라가 받아들인 후에는 애플이 제기한 특허무효소송을 취하하여야 한다고 하였고,

¹⁶²⁾ 위 판결문, para. 39.

¹⁶³⁾ 지멘스(Siemens) 대 아모이(Amoi) 사건에서 2007년 뒤셀도르프 지방법원은 표준특허권자는 독점금지법의 규정에 따라 피고에게 라이선스를 허락할 의무가 있기 때문에 표준특허권의 침해주장은 독일 민법 제242조 채무이행상 신의칙에 반하여 권리남용에 해당한다고 판단한 바 있다(LG Dusseldorf, 13. 02. 2007, Az. 4a O 124/05).

¹⁶⁴⁾ Jones Day, Standards-Essential Patents and Injunctive Relief(April, 2013), 10-11.

¹⁶⁵⁾ LG Mannheim, 27. 05. 2011, Az. 7 O 65/10.

¹⁶⁶⁾ OLG Karlsruhe, 27. 02. 2012, Az. 6 U 136/11.

만일 애플이 실시허락 받은 특허에 대하여 다시 유무효를 다투는 경우에는 모토로라가 실시허락을 파기할 수 있는 조항을 포함하여야 한다고 판시하였다.

한편 ICom과 노키아 간 두 차례의 소송¹⁶⁷⁾과 General Instrument 대 마이크로소프트 소송¹⁶⁸⁾에서도 독일 만하임과 뒤셀도르프 지방법원은 Orange Book Standard 판결기준이 사실상 표준(de facto standard)뿐만 아니라 공적 표준(de jur standard)에도 동일하게 적용된다고 보았다. 두 법원 모두 표준특허권자의 FRAND 확약은 장래에 라이선스 계약을 법적으로 구속하기 위한 특허권자의 의향 선언(declaration of intent)으로 해석하였고, 이러한 FRAND 확약은 특허권자에게 독점금지법에 따른 의무를 부여하는 것이라고 확인하였다.

독일 만하임 지방법원은 2012년 General Instrument 대 마이크로소프트 사건¹⁶⁹⁾에서 FRAND 확약에 따른 피고의 항변과 관련하여 Orange Book Standard 는 이미 피고가 라이선스인 것처럼 행동하여야 하는 것으로 해석을 확장하여 원고에 대하여 과거의 손해액이 인정되는 경우 피고는 그 손해액까지 공탁하여야 한다고 판시하였다. 이 사건에서 법원은 표준특허권자의 계약 체결 거절이 반독점법 위반에 해당하지 않는다고 보았으며 그 밖에 FRAND 선언의 법적 성격을 구체화하고 있어 주목할 가치가 있다. 즉 FRAND 선언 자체가 침해금지청구권의 포기를 포함하는 것은 아니므로 표준특허권자의 권리가 손해배상청구권에 제한되는 것은 아니고, FRAND 선언은 모든 제3자들과의 관계에서 구속력 있는 청약이 아니라 단지 제3자들로 하여금 각자의 실시조건을 제시하도록 요청하는 의미만 있을 뿐이라고 보았다.

독일 뒤셀도르프 지방법원은 2012년 ICom 대 노키아 사건¹⁷⁰⁾에서 “FRAND 확약을 통해 특허권자는 확약에 반하는 내용으로 특허권을 행사하지 않을 의무를 부담하고, 이는 그 자체로 독일 특허법 제15조 제3항의 실시권 부여는 아니므로 피고는 그러한 FRAND 확약의 효력을 당초의 특허권자에게만 주장할 수 있을 뿐 그 특허의 승계인에 대하여는 주장할 수 없다”고 판시한 바 있다.¹⁷¹⁾ 2013년 3월 21일 독일 뒤셀도르프 지방법원은 화웨이가 ZTE를 상대로

167) 2011년 소송(LG Mannheim, 18. 02. 2011, Az. 7 O 100/10); 2012년 소송(LG Dusseldorf, 24. 04. 2012, Az. 4b O 274/10).

168) LG Mannheim, 2. 05. 2012, Az. 2 O 240/11.

169) LG Mannheim, 2. 05. 2012, Az. 2 O 240/11.

170) LG Dusseldorf, 24. 04. 2012, Az. 4b O 274/10.

특허침해소송을 제기한 행위가 유럽기능조약(TFEU) 제102조에서 금하는 시장 지배적 지위 남용에 해당하는지 여부에 대한 선결적 판단을 유럽사법재판소(CJEU)에 요청하였고, 앞서 설명한 바와 같이 2015년 7월 16일 CJEU가 중진 독일 Orange Book Standard 판결과는 다른 기준의 판시를 내림에 따라 향후 독일의 하급심 법원의 판결에 상당한 변화가 예상된다. 중진 독일의 하급심은 사실상 표준에 관한 독일 Orange Book Standard 판결의 기준을 공적 표준에 해당하는 특허권의 행사에 대해 다소 무리할 정도로 적용하여 왔는데, 금번 CJEU 판결을 계기로 사실상 표준과 공적 표준에 해당하는 특허권의 행사 제한에 관한 판단기준이 분화하는 방향으로 전개될 것으로 보인다.

III. 네덜란드 법원의 표준특허 관련 사건

1. 필립스 대 SK카세텐 사건

2010년 3월 네덜란드 헤이그 지방법원은 표준특허권자인 원고에게 FRAND 조건의 라이선스를 부여할 의무가 있다고 해서 반드시 특허권자의 금지청구 등 특허권 행사가 제한되는 것은 아니라고 보았다. SK카세텐은 독일 연방대법원의 Orange Book 판결을 인용하여 잠재적 실시권자는 FRAND 조건에 따른 라이선스 계약을 체결할 자격이 있고 또 이러한 이유로 인하여 필립스는 침해소송을 제기하지 못한다는 항변을 하였으나, 헤이그 지방법원은 Orange Book Standard 판결에서 수립된 항변에 대한 기준이 네덜란드 법률에는 적용되지 않는다고 보았다. 즉, 헤이그 지방법원은 독일 Orange Book Standard 판결이 특허법에 위반되며 법적 불확실성을 초래할 수 있고, 피고의 합법적인 이익보호에 불필요하다고 판시하면서 Orange Book Standard 판결과 다른 입장임을 밝혔다.¹⁷²⁾

171) 위와 같은 뒤셀도르프 지방법원 판결은 FRAND 확약은 장래에 라이선스 계약을 법적으로 구속하기 위한 특허권자의 의향의 선언(declaration of intent)으로 해석하였고, 이러한 FRAND 확약은 특허권자에게 독점금지법에 따른 의무를 부여하는 것으로 판단하였다면 그러한 의무는 해당 표준특허의 승계인에 대해서도 마찬가지로 발생한다고 보는 것이 논리에 정합할 것으로 보인다.

172) Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SK Kassetten GmbH & Co. KG, District Court

먼저 특허법 위반과 관련하여 헤이그 지방법원은 SK카세텐이 라이선스 허락을 받지 않은 경우 원칙적으로 SK카세텐이 특허발명을 실시할 법적 근거가 없고, 필립스가 특허침해소송을 제기하는 것을 제한할 근거도 없다고 판시하였다. 법적 불확실성의 초래와 관련하여 헤이그 지방법원은 잠재적 실시권자에 의해 주장된 권리가 실질적인 라이선스 계약으로 전환되지 않는 한, 그러한 권리가 정당한지 또는 라이선스 조건이 무엇인지에 대하여 양 당사자에게 불확실성이 존재하는 것은 문제라고 보았다. 아울러 FRAND 조건(특히 실시료)과 관련하여 양 당사자 사이에 의견의 합치가 없는 경우 그러한 불확실성이 존재하는 사건들은 빈번할 것이므로 라이선스 계약을 체결할 자격이 있다는 것만으로 특허권자의 침해금지청구를 제한할 수는 없다고 보았다. 피고에 대한 합법적인 이익보호에 불필요하다는 점과 관련하여, 헤이그 지방법원은 피고가 주도적으로 특허법에 기한 강제실시권을 추구할 수 있으므로 Orange Book Standard 판결과 같은 항변은 피고의 이익보호에 불필요하다고 보아 피고의 항변을 기각하였다.¹⁷³⁾

2. LG 대 소니 가처분 사건

2011년 3월 네덜란드 헤이그 지방법원은 침해자가 특허를 실시하기 전에 표준특허권자와 라이선스 계약을 체결하지 못한 경우, 그 표준특허권자는 특별한 상황(special circumstances)이 없는 한 원칙적으로 특허침해에 따른 금지소송을 제기할 수 있다고 보면서, 이 사건에서 표준특허권자인 LG가 자신의 권리를 행사하는 방식에 있어서 FRAND 조건에 따라 성실하게 라이선스 협상을 하여야 할 의무를 위반한 특별한 상황이 있음을 인정하여 침해금지 가처분을 기각하였다.¹⁷⁴⁾

LG는 소니가 자신의 블루레이 관련 특허를 침해하였음을 이유로 이 사건 침해금지 가처분과 함께 통관금지조치(border seizure measures)를 구하였다. 가

of The Hague (March 17. 2010), Docket n°: 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08-2524.

¹⁷³⁾ 위 판결문, para. 6.25.

¹⁷⁴⁾ LG Electronics, Inc. v. Sony Supply Chain Solutions(Europe) B.V. District Court of The Hague (March 10. 2011), Docket n°: 389067/KG ZA 11-269.

처분 당시 LG와 소니는 라이선스 협상 중이었는데, LG는 먼저 라이선스 조건을 제시하였으나 이에 대하여 소니는 수용도 거절도 하지 않은 상태였다. 이 사건의 특수한 정황은 LG와 소니 모두가 블루레이 디스크협회(Blue-ray Disc Association)의 회원이었으며 협회규정에는 분쟁해결을 위한 중재조항(arbitration clause)이 있었다는 점이다. 해당 중재 조항은 FRAND 조건에 관하여 회원 간에 분쟁이 있는 경우 라이선스 조건은 최종적인 권한을 가지는 중재인에 의하여 결정하도록 정하고 있었다. 헤이그 지방법원은 위 중재조항에 의하여 소니는 궁극적으로 특허실시에 필요한 라이선스를 얻을 수 있을 것이므로 적어도 당사자가 협상하거나 중재절차에 들어간 동안에는 특허침해를 이유로 금지청구를 할 수 없다고 보아 소니의 항변을 수용하여 LG의 침해금지 가처분을 기각하였다.

위와 같은 헤이그 법원의 판단은 FRAND 확약에 따른 계약상 의무를 당사자가 가입한 협회규약에서 도출하여 가처분청구를 기각하는 이유로 삼은 것으로 독일의 하급심 법원들이 FRAND 확약은 장래에 라이선스 계약을 법적으로 구속하기 위한 특허권자의 의향의 선언(declaration of intent)으로 해석하고 이러한 FRAND 확약에 근거하여 특허권자에게 독점금지법에 따른 의무를 부여할 수 있다고 보는 입장과는 대조적인 흐름을 보여주고 있다.

3. 삼성 대 애플 사건

삼성과 애플은 2010년부터 수차례 라이선스 협상을 진행하다가 미국에서 2011년 4월 15일 애플과 삼성 간의 특허소송이 시작됨과 거의 동시에 애플은 2011년 6월 네덜란드에서 추가로 침해금지가처분을 제기하였고, 이에 삼성은 자신의 표준특허권 침해를 이유로 애플에 대하여 특허침해 금지청구를 제기하였다. 2012년 4월 헤이그 지방법원은 삼성의 금지청구를 권리남용과 신의칙 위반의 이유로 기각하였다.¹⁷⁵⁾

먼저 헤이그 지방법원은 삼성의 FRAND 확약이 장차 라이선스 계약에 들어

¹⁷⁵⁾ Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Inc. District Court of The Hague (March 14, 2012), Docket n°: 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213, 400385/HA ZA 11-2215.

간다는 약속이라고 보았으며, 애플은 삼성의 이러한 약속을 수용하면서 삼성과 FRAND 조건의 라이선스를 체결하기 위한 취소불가능한 계약 청구를 받았다고 보았다. 다만, 애플이 바로 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결한 것은 아니므로 삼성은 애플과 FRAND 조건의 라이선스 계약 체결을 위하여 성실하게 교섭하여야 할 의무가 있는데, 헤이그 지방법원은 삼성이 라이선스 협상 경과에 있어 진정성이 보이지 않은 정황을 근거로 성실하게 협상에 임하지 않은 것으로 판단하였다. 1심은 이러한 상황에서 삼성이 애플을 상대로 특허침해 금지청구를 하는 것은 사전계약상 신의성실의무 위반(breach of pre-contractual good faith) 또는 권리남용(abuse of law)으로 간주된다고 판단하였다. 나아가 삼성의 금지청구는 FRAND 조건의 라이선스 협상중인 애플에게 상당한 압력으로 작용한다는 점을 언급하면서, 이러한 삼성의 금지청구가 애플이 FRAND 수준을 초과하는 실시료에 합의하도록 강제할 수 있다고 보면서도 이것 자체가 경쟁법상 시장지배적 지위의 남용으로 볼 수 있을지에 대해서는 여전히 의문의 여지를 남겨두었다.

네덜란드 법원은 독일 법원과 유사하게 특허권자의 특허가 침해되거나 침해가 임박한 경우 통상 금지청구를 인용하는 판결을 내려왔다. 다만, 독일 법원은 이러한 금지청구에 대한 제한의 근거로 독점규제법에 의한 항변을 인정하여 왔으나, 네덜란드 하급심 법원은 필립스 대 SK카세텐 사건이나 LG 대 소니 가처분 사건에서처럼 계약법 이론에 입각하여 FRAND 확약의 효력을 판단하여 왔다. 최근 삼성과 애플 간 특허침해소송에서는 FRAND 확약을 근거로 사전계약상 신의성실의무를 인정하여 FRAND 확약을 한 특허권자의 의무위반이 있는 경우 금지청구를 권리남용의 법리를 통해 제한하는 가능성을 열어 두고 있다. 이러한 일련의 흐름은 FRAND 확약의 계약법적 효력에 근거하여 표준특허권자의 권리행사를 사법적으로 규율할 수 있다는 네덜란드 법원의 일관된 입장으로 이해할 수 있다.

제3절 아시아 주요국

표준특허 관련 법적 분쟁은 삼성과 애플의 특허분쟁과 관련하여 한국과 일

본에서 판단된 바 있다. 애플이 2011년 4월 15일 삼성을 상대로 미국 캘리포니아 북부지방법원에 특허권 및 디자인권에 대한 침해금지 소를 제기하자, 삼성은 이에 대한 대응 차원에서 한국에서 같은 달 21일 특허침해 본안소송을 제기하였고, 같은 날 일본에서는 2건의 특허침해금지 가처분신청을 제기하였다. 일본에서 삼성의 가처분 신청에 대하여 이후 애플은 삼성에 대하여 손해배상채무가 없다는 채무부존재확인 소를 제기하였다. 일본의 경우 삼성이 제기한 가처분사건(2건)¹⁷⁶과 애플이 제기한 본안사건(1건)¹⁷⁷이 병행 심리되었다는 점에서 특색이 있다.

I. 일본의 표준특허 관련 사건

1. 삼성과 애플 간의 가처분 신청사건

가. 가처분 신청사건에 대한 결정

2013년 2월 28일 동경지방법재판소는 삼성이 제기한 2건의 가처분사건에 대하여 애플 제품이 삼성의 3GPP 통신규격 특허의 기술적 범위에 속한다고 인정하면서도, 삼성이 FRAND 약속한 표준특허인 본 건 특허권에 관하여 애플과 성실히 교섭해야 하는 신의성실의 원칙상 의무를 다하지 않고 있으므로, 본 건 특허권에 근거하는 금지청구권의 행사는 권리의 남용에 해당하는 것으로서 허용되지 않는다고 하여 피보전권리에 대한 소명 결여로 삼성의 가처분 청구를 각하하였다.¹⁷⁸

176) 아이폰4와 아이패드2(Wi-Fi+3G)에 대한 가처분 신청사건은 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第22027号 特許權仮處分命令申立事件, 아이폰4S에 대한 가처분 신청사건은 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第22098号 特許權仮處分命令申立事件.

177) 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第38969号 債務不存在確認請求事件.

178) 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第22027号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_org2.pdf> 참조); 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第22098号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_org3.pdf> 참조).

특히, 권리남용의 성부 판단에 있어서 일본 민법상 계약체결 준비단계에서 당사자의 의무에 관한 명시적 규정은 없지만, 계약 협상에 들어간 자들 사이에서는 일정한 경우에 중요한 정보를 상대방에게 제공하고 성실하게 협상할 신의성실의 원칙상 의무를 진다¹⁷⁹⁾고 전제하면서, 본 건 특허가 필수로 선언된 표준단체(ETSI)의 IPR정책 제6.1항 및 IPR에 관한 ETSI 지침 제1.4항 규정과 심문의 전 취지를 종합하여 채권자 삼성은 FRAND 조건에 의한 라이선스를 희망하는 채무자(애플)의 신청이 있는 경우 FRAND 조건으로 라이선스 계약 체결을 위한 교섭을 성실히 해야 할 의무를 진다¹⁸⁰⁾고 판단하였다. 애플이 늦어도 2012년 3월 4일자 서한으로 FRAND 조건의 라이선스를 희망한다는 신청을 한 사실이 인정되므로 양 회사는 계약 준비 단계에 들어갔기 때문에 신의성실의 원칙상 의무를 진다고 판단하였다.¹⁸¹⁾

한편 라이선스 계약체결을 위한 교섭과정에 있어 삼성은 애플사에 대해 제품별로 실시료 요율을 제시하면서도 그 산정근거를 제시하지 않았고, 타사와의 사이에 표준특허의 라이선스 계약의 정보를 공개하도록 하는 요청이 있었음에도 불구하고 라이선스 조건의 산정 근거를 제시하지 않았다고 하였다.¹⁸²⁾ 반면 애플은 일본에서 3개 특허에 관하여 라이선스를 신청하면서 실시료 요율의 산정 기준을 제시하고 교차라이선스 안을 제시했으며, 이에 대해 삼성이 결과적으로 구체적인 대안을 제시하지 않았다고 하였다.¹⁸³⁾ 1심 법원은 위와 같은 사실관계를 종합하여 삼성의 애플에 대한 라이선스 제안이 FRAND 조건에 따른 것인지 아닌지를 판단하는데 필요한 정보를 삼성이 제시하지 않았고 애플의 제안에 대하여 대안을 제시하지 않았으므로, 표준특허에 관하여 FRAND 조건으로의 라이선스 계약의 체결을 위하여 중요한 정보를 애플에 제공하고 성실히 교섭해야 하는 신의성실의 원칙상 의무를 위반하였다고 판시하였다.¹⁸⁴⁾ 나아가 ETSI에 대한 특허공개가 3GPP 규격사양서에 채용된 후로부터 약 2년이 경과되었다는 점, 라이선스 교섭에서 나타난 제반 사정을 종합하면,

179) 위 각 결정문, 31.

180) 위 각 결정문, 32.

181) 위 각 결정문, 32-33.

182) 위 각 결정문, 35-37.

183) 위 각 결정문, 37-38.

184) 위 각 결정문, 38-39.

삼성이 신의성실의 원칙상 의무를 다하지 않아 본 건 특허권에 관하여 금지청구권을 행사하는 것이 권리남용에 해당되어 허용되지 않으며, 따라서 본 건 신청에 대하여 피보전권리에 대한 소명 결여로 가처분 청구를 각하한다고 판시하였다.¹⁸⁵⁾ 이 가처분 각하결정에 대하여 삼성은 표준화기구의 IPR 정책에 언급되지 않은 과도한 제3자에 대한 정보제공의무를 부과하고 구체적 기간에 대한 규정이 없는 IPR 개시의무를 삼성이 위반한 것으로 본 것에 불복하여 2건의 가처분 결정에 대하여 모두 즉시항고를 제기하였다.

나. 가처분 신청사건에 대한 즉시항고 결정

2014년 5월 16일 지적재산고등재판소는 본 가처분 사건의 즉시항고심에서 결론적으로 원심을 유지하는 결정을 내렸다.¹⁸⁶⁾ 재판부는 FRAND 확약을 한 표준특허¹⁸⁷⁾를 바탕으로 하는 금지청구권의 행사가 권리남용(일본민법 제1조 제3항)에 해당하는지 판단하기 위하여 본안사건과 마찬가지로 ETSI의 IPR정책 및 양사의 협상 경위를 검토하였다.

금지청구의 무조건적 허용은 산업의 발달이라는 특허법의 목적이나 통신규격의 보급과 같은 ETSI의 IPR정책의 목적에 반하여 결과적으로 사회일반의 편익을 해치며, FRAND 확약을 포함한 ETSI의 IPR정책에 따라 잠재적 실시권자가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 있다면 그 신뢰를 보호하여야 한다고 보았다. 표준특허에 대하여 FRAND 조건의 라이선스 받을 의사를 갖는 자(willing licensee)에 대해 FRAND 확약한 특허권에 기초하는 금지청구권 행사는 허락되지 않는다고 보았다. 따라서, FRAND 확약한 표준특허권자의 금지청구가 허용되기 위해서는 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 가진 자와

¹⁸⁵⁾ 위 각 결정문, 39.

¹⁸⁶⁾ 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ヲ)第10007号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ra10007_zen2.pdf>; 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ヲ)第10008号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ra10008_zen3.pdf>). 엄밀히 따지면 1심은 각하결정이었으나 2심 즉시항고에 대한 기각결정으로 주문은 다르지만 실질적으로 원심의 결론이 유지되었다고 볼 것이다.

¹⁸⁷⁾ 위 각 결정문에서는 FRAND 선언된 특허 일반을 지칭하는 용어로 “필수선언특허”로 표현하고 있으나 이를 “표준특허”로 번역하였고 “선언”이라는 표현 역시 “확약”으로 번역하였다.

그렇지 않은 자를 구별하여 판단하여야 하며, FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 자는 FRAND 확약을 신뢰하여 표준을 따른 것이 아니므로 이러한 자에게까지 금지청구권을 제한하는 것은 특허권자의 보호에 흠결이 된다고 보았다. 그럼에도 금지청구를 쉽게 허용할 경우 폐해가 있을 수 있어 잠재적 실시권자가 FRAND 조건에 의한 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는다는 사실 인정은 엄격해야 한다고 보았다. 이하에서는 주요 쟁점에 관한 판시를 살펴보고자 한다.

(1) FRAND 확약과 금지청구권 행사에 대한 판단

(가) 특허법의 목적에 따른 금지청구 제한

FRAND 확약을 한 표준특허에 기초하는 금지청구권의 행사를 무한정 허용하는 것은 해당 규격을 따르는 자의 신뢰를 해침과 동시에 특허발명에 대한 과도한 보호가 되어 특허발명에 관한 폭넓은 이용을 주저하게 하는 등의 폐해를 초래하여 특허법의 목적인 ‘산업의 발달’(일본특허법 제1조)을 저해할 우려가 있어 합리성이 결여된 것이라고 할 수 있다. 즉 표준규격을 따른 제품의 제조, 판매 등을 시도하는 자가 해당 규격을 정한 표준화단체의 IPR 정책을 참작하여, 표준특허에 대하여 FRAND 확약할 의무를 구성원에게 부과하는 등 장래에 표준특허에 관하여 FRAND조건의 라이선스를 받을 수 있는 조건이 정비되어 있음을 확인한 후에 투자를 하고 표준규격에 준거한 제품 등의 제조·판매를 실시함에도 불구하고 나중에 표준특허에 기초하는 금지청구를 허용한다면, FRAND 조건의 라이선스를 받을 수 있다고 신뢰하여 해당 표준규격에 따른 제품의 제조·판매를 도모하고자 투자 등을 한 자의 합리적인 신뢰를 훼손하게 된다.¹⁸⁸⁾

표준특허권자는 해당 표준규격의 이용자에게 표준특허가 이용되는 것을 전제로 하여 자신의 의사로 FRAND 조건의 라이선스를 실시한다는 선언을 하고 있고, 표준규격의 일부가 됨으로써 폭 넓은 잠재적 실시권자를 획득할 수 있다는 점에서 보자면, 표준특허권자가 FRAND조건에서의 대가를 얻을 수 있는

¹⁸⁸⁾ 위 각 결정문, 24.

한 금지청구권 행사를 통한 독점 상태의 유지를 보호할 필요성은 높지 않다. 그렇다면, 이러한 상황에서 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 있는 자에게 표준특허에 의한 금지청구권의 행사를 허용하는 것은 표준특허권자에게 과도한 보호를 부여하는 것이 되어 특허발명에 관한 기술의 폭넓은 이용을 억제시켜 특허법의 목적인 ‘산업의 발달’(일본특허법 제1조)을 저해하게 된다.¹⁸⁹⁾

(나) FRAND 확약에 대한 신뢰의 보호

UMTS규격에 따른 제품을 제조·판매하려는 자는 적어도 ETSI 회원이 보유하는 특허권에 대해서, ETSI IPR 정책 제4.1항에 따라 적시에 공개가 이루어지고, 나아가 제6.1항에 따라 FRAND 확약이 요구된다는 점을 인식하고 있기 때문에 마땅히 특허권자와 협상을 통해 FRAND 조건의 라이선스를 받을 수 있다고 신뢰하게 되므로 그러한 신뢰는 보호할 가치가 있다. 따라서, 본 건 가처분 신청과 같이 FRAND 확약이 된 특허에 대하여 무제한으로 금지청구권의 행사를 허용한다면 UMTS 규격을 따르는 자의 신뢰를 해치게 된다.¹⁹⁰⁾

표준특허권자는 UMTS규격에 따르는 자의 기대를 바탕으로 UMTS규격의 일부가 된 본 건 특허를 포함하는 특허권이 전 세계 다수의 사업자 등에 의해 폭넓게 이용되어 UMTS규격의 일부가 되지 않으면 절대 얻을 수 없었을 규모의 실시료 수입을 얻을 수 있다고 전제하였다. ETSI의 IPR정책이 요구하는 FRAND 확약을 한 자는 자신의 의사로 취소불가능한 라이선스를 FRAND 조건으로 허락할 의사가 있다고 선언하였기 때문에, FRAND조건의 대가를 얻을 수 있는 한 금지청구권을 행사하여 그 독점 상태를 유지할 것이라고는 본래 기대하고 있지 않았을 것이므로 금지청구권 행사를 인정하여 독점 상태를 보호할 필요성은 높지 않다.¹⁹¹⁾

더욱이 UMTS규격을 실시하려고 하는 한 본 건 특허를 실시하지 않을 수는 없고, 대체적 기술의 채용이나 설계 변경은 불가능하기 때문에 본 건 특허권에 의한 금지청구가 무한정 인정되는 경우, 금지청구에 의해 발생하는 손해를

189) 위 각 결정문, 24-25.

190) 위 각 결정문, 25.

191) 위 각 결정문, 25-26.

피하기 위해 FRAND조건과 동떨어진 고액의 실시료 지불이나 매우 불리한 라이선스 조건에 응하지 않을 수 없게 되거나 또는 사업 자체를 포기하게 될 가능성이 있다고 보았다. 또한 UMTS규격에는 상당수의 특허권이 다수의 특허권자에 의해 보유하고 있고 이 많은 수의 특허권에 대하여 순차적으로 필수성을 확인한 후 사전에 이용허락을 받은 것은 상당히 곤란하다. 따라서, 표준특허에 의한 금지청구를 무한정으로 인정하는 경우 사실상 UMTS 규격의 채용이 불가능해질 것이며, 이 같은 사태의 발생을 허락하는 것은 UMTS규격의 보급을 저해하고 통신규격의 통일과 보급이라는 ETSI의 IPR정책의 목적에 반하게 되며, 통신규격의 통일과 보급에 의하여 사회일반이 얻을 수 있었을 각종 편익을 누릴 수 없게 하는 결과를 초래한다.¹⁹²⁾

(다) 금지청구 허용의 조건

재판부는 UMTS규격에 따른 제품을 제조·판매하는 자가 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 경우에는 이 자에 대한 금지는 허용된다고 해석하였다. FRAND조건의 라이선스 의사가 없는 자(unwilling licensee)는 FRAND 계약을 신뢰하여 해당 표준규격을 실시하고 있는 것이 아니므로 이러한 자에 대해서까지 금지청구권을 제한하는 경우 특허권자의 보호에 흠결이 생긴다. 다만, 금지청구 허용에는 앞서 언급한 바와 같은 폐해가 존재하므로 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없다는 인정은 엄격하게 이루어져야 하며, 본건 FRAND선언 특허권에 기초하는 금지청구권의 행사는 특허권자가 FRAND 계약을 하였고 상대방이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 있는 자임을 주장·입증한다면, 민법 제1조 제3항의 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 하였다.¹⁹³⁾

(2) FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사의 유무

재판부는 애플사가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는 자(willing

¹⁹²⁾ 위 각 결정문, 26.

¹⁹³⁾ 위 각 결정문, 26-27.

licensee)인지에 대하여 다음의 양사 협상 경위를 기초로 판단하였다.¹⁹⁴⁾

- ① 삼성은 2011년 7월 25일자 서한에서 애플에 대해 삼성의 표준특허 포트폴리오에 대한 라이선스 조건으로서 구체적인 요율을 제시함
- ② 애플은 같은 해 8월 18일자 서한에서 라이선스 요율의 상한을 제시하고, 2012년 3월 4일자 서한에서 몇 자리 더 작은 요율을 로열티로 지불한다는 라이선스 계약의 제안을 하고, 또한 같은 해 9월 7일자 서신에서 크로스 라이선스 계약을 포함하는 구체적인 라이선스 안을 제시함
- ③ 이에 대하여 삼성은 애플이 삼성의 제시를 진의가 아니라고 보았다면 애플에서 구체적인 제안을 하도록 요청할 수밖에 없었다고 함
- ④ 삼성은 같은 해 9월 14일자 서한에서 라이선스 실시료 산정의 기초가 되는 가격의 상한 인하 제안 등을 함
- ⑤ 삼성은 같은 해 12월 3일자 서한에서 처음 제안한 요율의 절반 이하로 하는 제안을 함
- ⑥ 애플과 삼성은 12월 12일, 17일 및 18일에 회의를 열어 이 때 삼성은 애플이 고액의 일시금을 지불한다는 내용을 포함하는 제안을 하였고, 애플은 UMTS 규격의 표준특허 포트폴리오를 대상으로 하는 크로스 라이선스 계약을 제안함
- ⑦ 애플과 삼성은 2013년 1월 14일에도 회의를 갖고 애플은 실시료를 지불을 하지 않는 크로스 라이선스 계약을 제안함
- ⑧ 같은 해 2월 7일 회의에서 양사의 합의서 초안이 작성된 점
- ⑨ 그 후에도 삼성과 애플 간 분쟁을 중재에 회부하는 경우에 관한 조건에 관하여 각종 협상이 간헐적으로 이루어지고 있는 점

재판부는 위와 같은 협상경위를 종합하여, 애플은 2011년 8월 18일자의 서면 라이선스 요율 상한 제시부터 시작하여 여러 차례에 걸쳐 산정 근거와 함께 구체적인 라이선스 요율의 제안을 실시하고 있으며 삼성과 여러 차례 면담하여 집중적인 라이선스 협상도 실시하였으므로 애플은 FRAND 조건에 의한 라이선스를 받을 의사가 있는 자라고 인정하였다. 삼성과 애플 간에는 타당한

¹⁹⁴⁾ 위 각 결정문, 27-28.

라이선스 요율에 대하여 장기간에 걸쳐 큰 의견의 단절이 존재하였지만 라이선스와 라이선시가 되는 양사는 본래 이해가 대립하는 입장으로, 무엇이 FRAND조건의 실시료인지에 대하여 유일한 기준이 존재하는 것이 아니며, 개개 특허의 UMTS규격에 대한 필수성이나 중요성 등에 관해 다양한 평가가 가능하고, 그것에 따라 타당하다고 해석되는 실시료도 바뀔 수 있는 것을 보면, 애플이 제시한 각종 제안도 일정 정도의 합리성을 가진 것이라고 평가할 수 있다. 더불어 삼성의 교섭태도 역시 애플사와의 라이선스 계약의 체결을 촉진하는 것은 아니었다고 평가하는 것이 적합하다고 한다면, 비록 양사 간에 큰 의견의 격차가 장기간에 걸쳐 존재했다고 해도, 애플사가 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결할 의사를 갖는다는 의사의 인정에 지장을 주는 정도는 아니라고 보았다.¹⁹⁵⁾

이에 대해 삼성은 애플이 라이선스 대상 특허를 확정하지 않고 자기에겐 유리하게 라이선스 조건을 순차적으로 제시하고 또한 스스로 제시하는 조건은 FRAND 조건에 위배되지 않는다는 태도를 계속하여 라이선스 계약의 성립을 고의로 방해하는 등 애플은 라이선스를 얻을 의향을 가지고 있지 않다고 주장하였으나, 재판부는 표준 규격을 책정하는 목적 및 의의 등에 비추어 라이선스를 얻을 의사가 없다는 인정은 엄격하게 이루어져야 하는데, 앞서 살펴본 바와 같이 애플과 삼성 간의 라이선스 협상 경위를 종합하면 애플이 FRAND 조건에 따른 라이선스를 실시할 의향을 가진 사람이라고 되므로 삼성의 주장은 받아들여지지 않았다.¹⁹⁶⁾

(3) 소결

재판부는 애플사가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는다고 보아 본 건 특허권에 기초하는 금지청구권의 행사는 권리남용(민법 제1조 제3항)에 해당한다고 결론지었다.¹⁹⁷⁾ 1심 결정이 FRAND 확약에 의하여 표준특허권자와 잠재적 실시권자가 성실히 교섭해야 하는 신의성실상 의무 위반을 중심으로

¹⁹⁵⁾ 위 각 결정문, 28.

¹⁹⁶⁾ 위 각 결정문, 28-29.

¹⁹⁷⁾ 위 각 결정문, 29.

권리남용 여부를 판단한 반면, 본 결정은 잠재적 실시권자가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 가지고 있는지에 따라 권리남용 여부를 판단했다는 점에서 차이가 있다. 본 결정은 그러한 판단의 근거로 특허법의 목적에 의한 금지청구 제한과 FRAND 확약에 대한 신뢰의 보호를 들고 있어 이는 특허법과 민법에 터 잡은 것으로 보이는데,¹⁹⁸⁾ 1심 결정은 계약 협상에 들어간 자들 사이에 일정한 경우 중요한 정보를 상대방에게 제공하고 성실하게 협상할 신의성실의 원칙상 의무를 진다는 계약법상 권리의무 관계에 기초한 것과는 구별된다.

2. 애플과 삼성 간의 채무부존재확인소송 판결

가. 채무부존재확인소송 1심 판결¹⁹⁹⁾

삼성의 가치분 신청 이후 원고 애플은 피고 삼성에 대하여 손해배상채무가 없다는 확인청구를 동경지방법재판소에 제기하였다. 1심에서 당사자 간에 다투어진 쟁점은 첫째, 본 건 각 제품²⁰⁰⁾에 대한 본 건 발명1의 기술적 범위에 속하는지 여부, 둘째, 본 건 발명2에 관한 특허권의 간접 침해 성부²⁰¹⁾, 셋째, 특허법 104조의3 제1항(특허 무효 사유)에 의한 권리행사 제한의 성부, 넷째, 본 건 각 제품에 관한 특허권의 소진 여부, 다섯째, 본 건 FRAND 확약에 근거한 특허 라이선스 계약의 성부, 여섯째, 본 건 특허권에 기하여 손해배상청구권을 행사하는 것이 권리남용에 해당되는지 여부였다.²⁰²⁾

2013년 2월 28일 동경지방법재판소 1심 재판부는 첫째 쟁점에 관하여 본 건

198) 일본 지적재산고등재판소의 결정은 유럽사법재판소(CJEU)의 화웨이 대 ZTE 사건에 대한 선결적 결정에서 금지청구권의 제한 판단에 필요한 당사자의 의무도출을 경쟁법 위반의 항변 판단에서 도출한 것과 대비된다.

199) 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ワ)第38969号(미공간, 판결은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_org1.pdf> 참조).

200) 1심에서 특허침해가 다투어진 제품은 1. iPhone 3GS, 2. iPhone 4, 3. iPad Wi-Fi+3G, 4. iPad2 Wi-Fi+3G 이다.

201) 본 건 발명1은 3GPP 표준 본 기술 사양서 V6.9.0 기재 “대체 E 비트(Alternative E-bit) 해석”을 구체화 한 것이며, 본 건 발명2는 본 건 발명1의 송신장치의 데이터 전송방법의 발명이다.

202) 위 판결문, 12.

제품 1과 3은 본 건 발명1의 기술적 범위에 속하지 않지만, 본 건 제품 2 및 4는 그 기술적 범위에 속한다고 보았다. 그리고 본 건 제품1과 3의 데이터 전송방법의 구성은 본 건 발명2의 기술적 범위에 속하지 않지만, 본 건 제품 2 및 4의 데이터 전송 방법의 구성은 그 기술적 범위에 속하는 것으로 인정된다. 이에 따라 원고에 의한 본 건 제품 1과 3의 수입, 판매 등은 특허침해 행위에 해당되지 않는다고 보았다.²⁰³⁾ 다만, 본 건 제품 2와 4의 수입, 판매 등은 특허침해를 구성하는 것으로 보았고, 삼성이 이에 기하여 본 건 특허권에 기한 손해배상청구권의 행사가 권리남용에 해당할 수 있는지에 관하여는 다음과 같이 판단하였다.²⁰⁴⁾

1심 법원은 가처분 결정과 동일한 논거로 삼성이 애플사에 대해 삼성의 라이선스 제안이 FRAND 조건에 따른 것인지 아닌지를 판단하는데 필요한 정보를 제공하지 않고 애플사에 대해 대안을 제시하지 않았으므로 표준특허에 관하여 FRAND 조건으로의 라이선스 계약의 체결을 위하여 중요한 정보를 애플에 제공하고, 성실히 교섭해야 하는 신의성실원칙상의 의무를 위반한다고 판시하였다. 더불어 재판부는 삼성이 애플 제품에 관하여 수입, 판매 등의 금지를 요구하는 가처분 신청을 유지하고 있는 점, 본 건 특허의 ETSI의 공개가 3GPP 규격에 채용된 후로부터 약 2년이 경과되었다는 점, 그 밖에 라이선스 교섭에서 나타난 모든 정황을 종합하면, 삼성이 신의성실 원칙상의 의무를 다하지 않아 본 건 특허권에 의거한 손해배상청구권을 행사하는 것은 일본민법 제1조 제3항의 권리남용에 해당하여 인정할 수 없으며, 애플의 채무부존재확인 청구는 이유가 있어 이를 전부 인용하였다.

나. 채무부존재확인소송 2심 판결²⁰⁵⁾

(1) 항소심 판단의 요지

항소심에서 당사자 간에 다투어진 쟁점은 1심의 쟁점에 더하여 손해액 산정

203) 위 판결문, 87-88.

204) 위 판결문, 88-107.

205) 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ネ)策10043号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_zen1.pdf> 참조).

이 추가되었다.²⁰⁶⁾ 2014년 5월 16일 2심 지적재산고등재판소 대합의 재판부²⁰⁷⁾는 본 건 FRAND 확약이 라이선스 계약의 청약이라고 인정할 수 없고 FRAND 확약에 의해 라이선스 계약이 성립하는 것이 아니라고 전제하였다. 그리고 삼성에 의한 손해배상청구권의 행사가 FRAND조건의 실시료 상당액을 넘는 부분에서는 권리남용에 해당하지만, FRAND 조건의 실시료 상당액의 범위 내에서는 권리남용에 해당하지 않는다고 판단하였다. 삼성의 손해배상청구가 어디까지 허용되는지에 관하여 FRAND조건의 실시료 상당액 범위 내라고 인정되는 부분에 대해서는 삼성의 손해배상 청구가 매우 불공정하다고 인정되는 ‘특단의 사정’이 있는지를 고려하여 판단하고, FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 부분에 대해서는 애플이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 경우 등의 ‘특단의 사정’이 있는지를 고려하여 판단하여, 1심과는 다르게 특허침해가 인정된 일부 애플 제품²⁰⁸⁾에 대하여 FRAND조건의 실시료 상당액이라고 인정한 손해액과 지연이자의 범위를 초과하는 채무는 부존재한다는 일부 인용 판결을 내린바 있다.

결국 손해배상청구권의 행사가 권리남용에 해당하는지에 관한 판단은 특허권자와 잠재적 실시권자 간에 존재하는 ‘특단의 사정’을 기준으로 하는데, 만일 특허권자가 상대방이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는(unwilling licensee) 등 특단의 사정의 존재에 대하여 주장·입증한다면 FRAND조건의 실시료를 넘는 손해배상청구도 행사 가능하게 된다. 그러한 상대방에 대해서는 본래 FRAND선언에 의한 이익을 받을 의사를 갖고 있지 않기 때문에 이 경우 표준특허권자의 손해배상청구권이 FRAND조건의 실시료 상당액으로 한정되어야 할 이유는 없다고 본 것이다. 다만, FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구를 허용하는 것에 폐해가 존재할 수 있으므로 상대방이 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는다는 특단의 사정은 엄격하게 인정

206) 위 판결문, 12. 위 판결문에서도 FRAND 선언된 특허 일반을 지칭하는 용어로 “필수 선언특허”로 표현하고 있으나 이를 “표준특허”로 번역하였고 “선언”이라는 표현 역시 “확약”으로 번역하였다.

207) 대합의사건(大合議事件)이란 중요한 법률 쟁점을 포함하여 재판부의 판단이 기업의 경제활동, 국가산업에 중대한 영향을 미치는 경우 지적재산고등법원 차원에서 판단의 통일을 기하기 위하여 통상 3인 합의체로 구성되는 재판부를 확장하여 5명의 재판관으로 합의체를 구성하는 사건을 말한다.

208) 2심에서 특허침해가 인정된 제품은 iPhone4와 iPad2 Wi-F i+3G이다.

되어야 한다고 하였다. 이하에서는 FRAND 확약에 근거한 특허 라이선스 계약의 성부와 본 건 특허권에 기하여 손해배상청구권을 행사하는 것이 권리남용에 해당되는지 여부, 손해액 산정 등을 중심으로 살펴보도록 한다.

(2) FRAND 확약한 본건 특허권에 대한 라이선스 계약의 성립 여부

(가) 준거법

애플은 본 건 FRAND선언이 라이선스 계약의 청약이고, 애플이 본 건 각 제품의 수입·판매를 시작한 것은 이에 대한 묵시의 승낙이 되므로 당사자 간에는 라이선스 계약이 성립하였다는 주장을 하였다. 재판부는 본 건 FRAND 확약에 기초하는 본 건 특허권의 라이선스 계약 성립은 법률행위의 성립 및 효력에 관한 문제이므로 통칙법²⁰⁹⁾ 제7조에 따라 당사자가 법률행위 당시에 선택한 곳의 법을 준거법으로 삼아야 한다고 보았다. 그리고 ETSI의 IPR정책은 “이 정책은 프랑스법에 준거한다.”라는 규정이 있고 본건 FRAND선언에도 그 유효성 등이 프랑스법에 준거한다는 문언이 포함되어 있는 것으로 보아 ‘당사자가 해당 법률행위 당시에 선택한 지역의 법’은 프랑스 법이라고 해석하였다.²¹⁰⁾

(나) 라이선스 계약의 성립 여부

프랑스 법에서는 라이선스 계약이 성립하기 위해서는 적어도 라이선스 계약의 청약과 승낙이 필요한데, 본 건 FRAND 확약은 프랑스법상 라이선스 계약의 청약으로 해석할 수 없다고 하였다. 즉 ① 본 건 FRAND 확약은 ‘취소불가능한 라이선스를 허락할 용의가 있다’(prepared to grant irrevocable licenses)고 할 뿐이며 ‘여기에 라이선스를 제공한다’(hereby do license) 내지 ‘라이선스를 확약한다’(commit to license)등 다른 문언과 비교해 볼 때 잠정적으로 선언자

209) 일본의 「법의적용에관한통칙법」의 약칭으로 이는 우리의 국제사법에 해당하는 법이다.

210) 위 판결문, 118-119.

측에 추가적인 행위를 전제로 하는 문언에 불과하여 문언상 확정적인 라이선스 허락으로 되어 있지 않다. 또한 ② 프랑스법상 라이선스 계약의 성립에는 그 대가가 결정될 필요가 없다고 하더라도, 본건 FRAND 확약에는 라이선스 계약의 대가인 로열티 요율이 구체적으로 정해져 있지 않을 뿐만 아니라, 라이선스의 지리적 범위나 계약기간 등도 정해져 있지 않아 이에 대한 승낙으로 계약이 성립한다고 볼 경우에도 계약의 구속력이 어느 범위에서 생기는 것인지를 알 수 있는 단서가 전혀 포함되어 있지 않다. 이와 같이 본 건 FRAND 확약은 본래 라이선스 계약에서 정해져야 하는 조건을 결여하므로 이를 라이선스 계약의 청약이라고 한다면 라이선스 계약의 내용을 확정할 수 없다. 아울러 ③ 본건 FRAND 확약시에 ETSI의 IPR정책에 따라 호혜조건이 선택되어 있고, 본건 FRAND 확약에는 규격에 관하여 상호 라이선스를 제공할 것을 요구한다는 조건에 따라 실시된다는 문언이 포함되어 있다. 만일 본 건 FRAND 확약을 라이선스 계약의 청약이라고 해석하는 경우 FRAND 확약을 하지 않은 표준특허권자의 경우 등에서는, 이 호혜조건이 충족되지 않은 상태에서 FRAND 확약의 대상이 된 특허에 대해서만 라이선스 계약이 성립하는 문제가 발생할 수 있다. 더욱이 ④ 본 건 FRAND 확약은 ETSI의 IPR정책에 기초하여 이루어진 바, 이것을 보충하는 「IPR에 대한 ETSI의 지침」에는 “가능성 있는 라이선서”, “가능성 있는 잠재적 라이선스”라는 문언이 사용되고, “ETSI는 FRAND 조건을 위해 필수 IPR 라이선스의 공평 그리고 성실한 교섭을 할 것을 회원(및 ETSI 회원 이외의 자)에게 기대한다”(4.4항)고 규정되어 있어 당사자간에 교섭이 이루어지는 것을 전제로 하고 있고, “구체적인 라이선스 조건 및 교섭은 기업 간의 문제이고, ETSI 내부에서는 이를 다루지 않는다.”(4.1항)라고 되어 있는 등, ETSI는 라이선스 교섭에 관여하지 않음을 명백히 하고 있다. 또한 「ETSI IPR 정책에 대한 FAQ」에서도 “ETSI규격에서 필수라고 선언된 특허를 실시하기 위해서는 허락을 받을 필요가 있습니다. 그 목적을 위해 규격의 각 사용자는 라이선스 허락을 특허권자에게 직접 요구해야 합니다.”(답변 6)라고 되어 있다. 이렇듯 ETSI에서도 본건 FRAND 확약을 포함하여 그 IPR정책에 기초하여 이루어진 FRAND 확약이 즉시 라이선스 계약의 성립으로 이어지는 않는다는 것을 전제로 하고 있다고 해석 된다고 하였다. 나아가 ⑤ 현재 ETSI의 IPR정책 제정 당시 당초 이용자에게 ‘자동 라이선스’를 부여하는 취지

의 규정이 시도되었으나 이에 강한 반대가 있어 그 결과 현재의 IPR 정책이 채용되었다는 경위가 있다. 본건 FRAND 확약이 계약의 청약이라고 해석하는 것은 ETSI의 IPR정책 제정과정에서 단념된 ‘자동 라이선스’를 인정한 것과 같은 결과를 야기하여 현재 ETSI의 IPR정책 제정 경위에 반하게 되므로 본 건 FRAND 확약을 라이선스 계약의 청약이라고 해석할 수는 없다고 하였다.²¹¹⁾

(다) 제3자를 위한 계약의 성립 여부

애플은 본건 FRAND 확약이 삼성과 ETSI 사이의 제3자를 위한 계약(stipulation pour autrui)이며, 이에 의해 애플이 라이선스를 받았다고 해석하는 것도 가능하다고 주장하였다. 프랑스법상 제3자를 위한 계약(stipulation pour autrui) 또는 제3자를 위한 계약의 계약(stipulation de contrat pour autrui)에 의해 애플과 삼성 사이에 라이선스 계약이 성립했다고 하기 위해서는, 적어도 삼성과 ETSI 사이에 삼성이 수익자와 라이선스 계약을 체결한다고 약속되어 있을 필요가 있다고 해석되어야 한다. 그러나 ① 본건 FRAND 확약의 문언은 확정적이지 않은 점, ② 라이선스 계약의 중요한 내용이 정해져 있지 않은 점, ③ 호혜 조건을 무의미하게 만들 우려가 있는 점, ④ ETSI에서도 본건 FRAND 확약이 라이선스 계약의 성립으로 이어지지 않는다고 이해하고 있는 점, ⑤ 라이선스 계약이 성립한다는 것은 ETSI IPR 정책의 성립 경위에 반하는 점 등을 종합하여 삼성과 ETSI사이에서 애플을 비롯한 제3의 수익자와 라이선스 계약을 체결하는 것이 약속되어 있었다고 인정할 수 없다고 하였다.²¹²⁾

더욱이 애플은 본 건 FRAND 확약이 라이선스 계약의 청약에 해당하지 않는다고 해도, 구속력 있는 계약을 체결한다는 뜻의 서약에 해당하므로 본 건 특허권의 침해를 이유로 하는 손해배상청구권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고도 주장하였다. 법원은 이 서약에 기초하여 프랑스법상 삼성이 애플과의 관계에서 구속력 있는 계약을 체결해야 하는 의무를 지고, 삼성이 이 의무를 위반했다면 그에 대한 별도의 손해배상 의무 등을 부담하는 일이 있을 수 있다 하더라도, 본 건 FRAND 확약이 라이선스 계약의 신청에 해당하지 않고 제

211) 위 판결문, 119-121.

212) 위 판결문, 121-122.

3자를 위해 하는 계약도 성립하지 않는 이상 본 건 FRAND 확약의 효과로서 손해배상청구권의 행사가 허용되지 않는다고 판단할 수는 없다. 일본법이나 프랑스법상 인정되는 채무불이행에 대한 구제를 전제로 하는 애플의 주장은 오히려 손해배상청구에 대한 권리남용의 성부 판단에서 검토해야 할 것으로 보았다.²¹³⁾

(3) 삼성의 특허권 침해에 기한 손해배상청구권 행사가 권리남용인지 여부

(가) 준거법

애플은 삼성이 본 건 특허권에 기초하여 손해배상을 청구하는 것이 권리남용이라 주장하였고, 본 건 특허권 침해에 기초하는 손해배상청구권은 그 법률관계의 성질이 불법행위라고 해석되기 때문에 통칙법 제17조에 의하여 ‘가해행위의 결과가 발생한 곳의 법’을 준거법을 하였다. 본 건에서 가해행위의 결과가 발생한 곳은 본 건 제품의 수입·판매가 이루어진 장소가 일본인 점, 일본의 특허법 보호를 받는 본 건 특허권의 침해와 관계된 손해가 문제되고 있다는 점에서 본 건은 일본법이 적용된다고 하였다.²¹⁴⁾

(나) FRAND 확약한 경우의 특허권자의 손해배상청구

애플에 의한 본 건 제품 2 및 4의 생산·판매 등은 본 건 발명1의 기술적 범위에 속하고, 본 건 특허권은 무효 사유가 없으며 소진되지 않았고, 특허실시계약 또한 체결되지 않았기 때문에 원칙적으로 삼성은 손해배상을 구할 수 있는 것이다. 이하에서는 FRAND 확약을 한 특허권자가 당해 표준특허권에 의하여 손해배상 청구를 한 경우, 어느 범위의 손해배상 청구가 허용되는지를 검토한다.²¹⁵⁾

213) 위 판결문, 122.

214) 위 판결문, 123.

215) 위 판결문, 128.

① 손해배상청구가 허용되는 범위에 관하여

재판부는 FRAND 확약된 표준특허에 기초하는 손해배상청구에서 FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액을 넘는 청구를 허용하는 것은, 해당 규격에 준거하려고 하는 자의 신뢰를 저버리는 동시에 특허발명을 과도하게 보호하는 것이 되어, 특허발명 기술의 사회에서의 폭넓은 이용을 주저하게 하는 폐해를 초래하고 특허법의 목적인 ‘산업의 발달’(특허법 제1조)을 저해할 우려가 있고 합리성을 저해하는 것이라고 하였다. 다시 말해, 어떤 자가 표준규격에 따른 제품의 제조, 판매 등을 시도 하는 경우, 해당 규격을 정한 표준화 단체의 지적재산권 취급 기준을 참작 하여 필수특허에 대해 FRAND 확약할 의무를 구성원에게 부과하는 등 미리 표준특허에 관하여 FRAND 조건의 라이선스를 받을 수 있는 것을 확인한 후에 투자를 하고, 표준규격에 준거한 제품 등의 제조·판매를 실시하게 된다. 만약에 나중에 표준특허에 기초하여 FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액을 넘는 손해배상청구를 허용하면 FRAND 조건의 라이선스를 받을 수 있다고 신뢰하여 해당 표준규격에 따른 제품의 제조·판매를 도모하고 투자 등을 한 자의 합리적인 신뢰를 저해하게 된다.²¹⁶⁾

한편, 표준특허에 기초하는 손해배상청구라 하더라도 FRAND조건의 라이선스 비용 상당액 범위 내에 있는 한, 그 행사를 제한하는 것은 발명에 대한 의욕을 떨어뜨려 기술의 표준화를 저해하는 폐해를 초래하여 마찬가지로 특허법의 목적인 ‘산업의 발달’을 저해할 우려가 있으므로 합리성이 결여된다고 보았다. 표준규격에 준거한 제품을 제조, 판매하려고 하는 자는 FRAND 조건의 실시료 상당액 지불을 당연히 예정하고 있었다고 할 것이므로, 특허권자가 FRAND 조건의 실시료 상당액의 범위 내에서 손해배상금의 지불을 청구하는 한, 해당 손해배상금의 지불은 표준규격에 따른 제품을 제조·판매하는 자의 예측에 반하는 것은 아니다. 또한 FRAND 확약의 목적과 취지에 비추어 확약을 한 특허권자는 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결할 의사가 있는 자에 대해 금지청구권을 행사할 수 없다는 제약을 받는다고 해석해야 하며, FRAND 확약에 따라 표준특허권자의 금지청구권이 제약된다는 점을 고려할때 FRAND 조건에 부합하는 실시료 상당액의 손해배상청구를 인정하는 것이야말로 발명

²¹⁶⁾ 위 판결문, 128-129.

의 공개에 대한 대가로 매우 중요한 의미를 가지는 것이기 때문에 이를 제한하는 것은 신중해야 한다고 보았다.²¹⁷⁾

② FRAND조건의 라이선스 비용 상당액을 초과하는 손해배상 청구

UMTS규격에 따른 제품의 제조, 판매 등을 하려는 자는 UMTS규격에 준거한 제품을 제조, 판매 등을 위해 필수가 되는 특허권 중 적어도 ETSI 회원이 보유하는 것에 대해서 ETSI의 IPR정책 4.1항에 따라 적시에 필요한 공개가 되고, 동시에 동 정책 6.1항에 의해 FRAND 확약이 요구됨을 확인하였고, 특허권자와 마땅히 해야 하는 교섭 결과 장차 FRAND 조건의 라이선스를 받을 수 있을 것이라고 신뢰하게 되는데, 그 신뢰는 마땅히 보호해야 한다. 따라서 본 건 FRAND 확약이 된 본 건 특허에 대하여 FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구권 행사를 허용하는 것은 이러한 기대를 품고 UMTS 규격에 따른 제품을 제조·판매하는 자의 신뢰를 해하는 것이 된다. 표준특허권자는 UMTS규격에 따르는 이와 같은 기대를 배경으로, UMTS규격의 일부가 된 본 건 특허를 포함하는 특허권이 전 세계 다수의 사업자 등에 의해 폭넓게 이용되므로, UMTS규격의 일부가 되지 않았더라면 절대 얻을 수 없었을 규모의 실시료 수입이라는 이익을 얻을 수 있다. 또한, 본 건 FRAND 확약을 포함하여 ETSI의 IPR정책이 요구하는 FRAND 확약을 한 자에 대해서는 자신의 의사로 취소불가능한 라이선스를 FRAND 조건으로 허락할 의사가 있다는 선언을 하고 있기 때문에, FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구권을 허용할 필요성은 높지 않다고 할 수 있다.²¹⁸⁾

따라서, FRAND 확약을 한 특허권자가 해당 특허권에 기초하여 FRAND 조건에서의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구를 하는 경우, 그러한 청구를 받은 상대방은 특허권자가 FRAND 확약을 한 사실을 주장·입증한다면 실시료 상당액을 넘는 청구를 거부할 수 있다고 해석해야 한다고 보았다. 이에 대해 특허권자가 상대방이 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 등 특단의 사정의 존재에 대하여 주장·입증한다면 FRAND 조건의 실시료를 넘는 손해

217) 위 판결문, 129-130.

218) 위 판결문, 130-131.

배상청구 부분에 대해서도 허용된다고 해야 한다. 그러한 상대방에 대해서는 본래 FRAND 확약에 의한 이익을 받을 의사를 갖고 있지 않기 때문에 특허권자의 손해배상청구권이 FRAND조건의 실시료 상당액으로 한정되어야 할 이유는 없다. 애초에 FRAND조건에서의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구를 허용하는 것에 위와 같은 폐해가 존재하는 것에 비추어 보면, 상대방이 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는다는 특단의 사정은 엄격하게 인정되어야 한다.²¹⁹⁾

③ FRAND조건의 라이선스 비용 상당액의 범위에서 손해배상 청구

FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액의 범위 내의 손해배상청구에 대하여 표준특허의 경우에도 권리행사가 제한되어서는 안 된다고 보았다. 즉 UMTS규격에 준거한 제품을 제조·판매하려고 하는 자는 FRAND 조건에서의 실시료 상당액에 대해서는 장래에 지불할 것을 예상하여 사업을 시작할 것으로 판단되며, 또한, ETSI의 IPR정책 3.2항은 “IPR의 보유자는 … IPR의 사용에 대해 적절하고 공평하게 보상을 받는다(IPR holders … should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs).”는 것을 ETSI의 IPR정책 목적 중 하나로 정하고 있어 특허권자에 대한 적절한 보상을 확보하는 것은 당연히 요청되는 부분이다. 그러나 FRAND 확약에 도달하는 과정이나 라이선스 교섭 과정 등에서 나타난 제반 사정을 종합한 결과, 해당 손해배상청구권이 발명의 공개에 대한 대가로서 중요한 의미를 갖는다는 것을 고려하더라도, 여전히 라이선스 비용 상당액의 범위 내의 손해배상청구를 허용하는 것이 매우 불공정하다고 인정되는 등 특단의 사정이 존재하는 것에 대하여 상대방으로부터 주장·입증이 된 경우에는 권리남용으로 그러한 청구가 제한될 수 있다고 보았다.²²⁰⁾

따라서, 삼성을 포함하여 FRAND 확약을 한 자에 의한 손해배상청구에 대하여, ① FRAND 조건에서의 라이선스 비용 상당액을 넘는 손해배상청구를 인정하는 것은 특단의 사정이 없는 한 허용되지 않는다고 해야 하지만, 한편 ② FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액의 범위 내에서의 손해배상 청구에 대해

219) 위 판결문, 131.

220) 위 판결문, 131-132.

서는 표준특허에 의한 경우라도 특단의 사정이 없는 한 제한되어서는 안 된다고 할 수 있다.

(다) 특단의 사정의 유무에 대한 검토

법원은 삼성이 FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액을 넘는 손해액의 청구를 하고 있다고 하며, FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액 범위 내라고 인정되는 부분에 대해서는 삼성의 손해배상 청구가 매우 불공정하다고 인정되는 특단의 사정이 있는지, 한편 FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액을 넘는 부분에 대해서는 애플이 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 경우 등 특단의 사정이 있는지를 아래와 같은 사실관계를 전제로 판단하였다.²²¹⁾

- ① 삼성은 2011년 7월 25일자 서한에서 애플에 대해 삼성의 표준특허 포트폴리오에 대한 라이선스 조건으로서 구체적인 요율을 제시함
- ② 애플은 같은 해 8월 18일자 서한에서 라이선스 요율의 상한을 제시하고, 2012년 3월 4일자 서한에서 몇 자리 더 작은 요율을 로열티로 지불한다는 라이선스 계약의 제안을 하고, 또한 같은 해 9월 7일자 서신에서 크로스 라이선스 계약을 포함하는 구체적인 라이선스 안을 제시함
- ③ 이에 대하여 삼성은 애플이 삼성의 제시를 진의가 아니라고 보았다면 애플에서 구체적인 제안을 하도록 요청할 수밖에 없었다고 함
- ④ 삼성은 같은 해 9월 14일자 서한에서 라이선스 실시료 산정의 기초가 되는 가격의 상한 인하 제안 등을 함
- ⑤ 삼성은 같은 해 12월 3일자 서한에서 처음 제안한 요율의 절반 이하로 하는 제안을 함
- ⑥ 애플과 삼성은 12월 12일, 17일 및 18일에 회의를 열어 이 때 삼성은 애플이 고액의 일시금을 지불한다는 내용을 포함하는 제안을 하였고, 애플은 UMTS 규격의 표준특허 포트폴리오를 대상으로 하는 크로스 라이선스 계약을 제안함
- ⑦ 애플과 삼성은 2013년 1월 14일에도 회의를 갖고 애플은 실시료를 지불하지 않는 크로스 라이선스 계약을 제안함

221) 위 판결문, 132-133.

- ⑧ 같은 해 2월 7일 회의에서 양사의 합의서 초안이 작성된 점
- ⑨ 그 후에도 삼성과 애플 간 분쟁을 중재에 회부하는 경우에 관한 조건에 관하여 각종 협상이 간헐적으로 이루어지고 있는 점

① FRAND조건의 라이선스 비용 상당액 범위 내의 손해배상 청구

㉔ 성실교섭 의무에 대하여²²²⁾

삼성이 본 건 FRAND 확약을 한 것에 비추어보면 삼성은 적어도 민법상 신의칙에 기초하여, 애플과의 사이에서 FRAND조건의 라이선스 계약 체결을 위한 교섭을 성실하게 실시해야 하는 의무를 부담한다고 해석된다. 삼성은 2011년 7월 25일에 라이선스 제안을 한 후에는 애플사로부터 구체적 제안을 받으면서도 2012년 12월 3일에 이르기까지 구체적인 대안을 나타내지 않았고, 또한 삼성은 특히 포트폴리오 단위에서의 라이선스 제안만을 하였고, 개별 특허에 대해서는 본 건 소송에 도달하기까지 요율의 제안을 제시하지 않고 삼성이 제안하는 라이선스 조건이 FRAND조건에 따른 것이라고 충분히 설명하지 않았다고 인정되므로, 이 기간의 삼성의 교섭 태도는 애플과의 사이에 라이선스 계약 체결을 촉진하는 것은 아니라고 하였다.

다만, 삼성은 애플에 대해 즉시 대안을 제시하지는 않았지만 2012년 12월 이후에는 애플과 여러 번 협의를 하였고 대안을 제시하는 등 계약 체결을 위한 활동을 계속하고 있었고, 일반적으로 삼성이나 애플이 속하는 이동통신 단말기의 제조업자 사이에서는 특히 포트폴리오 단위의 교차 라이선스 계약이 체결되는 것이 통상적이므로, 특히 포트폴리오 단위에서의 라이선스 제안만을 하는 것도 신의에 반하는 것이라고는 할 수 없다. 삼성과 타 사와의 사이에서 라이선스 계약의 조건에 대해서는 비밀유지의무가 부여되어 공개할 수 있는 성질의 것이 아니며 공개되었다고 해도 해당 조건은 라이선스 계약의 상대방 특히 포트폴리오의 상대적 강약에 의해 결정되는 것이므로 전제를 달리 하는 삼성과 애플 사이의 계약 조건을 정함에 있어 항상 참고가 되는 것이라고 볼

²²²⁾ 위 판결문, 133-134.

수 없다. 라이선스 계약의 조건 중에는 표준규격에 관련하지 않는 특허권의 라이선스나 비즈니스 조건 등도 포함되는 일이 있을 수 있다는 점도 생각할 수 있다.

이상의 점을 고려하면, 삼성이 제안하는 라이선스 조건이 FRAND 조건에 준거한 것이라는 설명을 해야 한다고 해도, 삼성이 타사와 라이선스 계약 조건을 공개하지 않은 것을 즉시 부당하다고 비난할 수는 없고, 삼성의 라이선스 교섭 과정에서의 태도에 대하여 FRAND조건의 라이선스 비용 상당액의 범위 내에서 손해배상청구를 하는 것조차 매우 불공정하다고까지는 할 수 없다고 하였다.

㉔ 적시 공개의무에 대하여²²³⁾

ETSI의 IPR 정책에 각 회원은 자신이 참가하는 규격기술사양의 개발 사이에는 특히 ETSI에 필수 IPR에 대하여 적시에 알리기 위해 합리적으로 임해야 한다고 정해져 있으므로 삼성도 이 의무를 부담하고 있다. 삼성은 2005년 5월 4일에 한국에서 본 건 특허의 우선권 주장의 기초가 되는 특허출원을 하고, 또한 수일 후인 5월 9일부터 13일에 개최된 3GPP 워킹그룹에 대체적 E비트해석의 도입으로 이어지는 변경요청서를 제출하였다. 그럼에도 불구하고 삼성은 2007년 8월 7일의 본건 FRAND 확약까지 본 건 특허권의 존재를 ETSI에게 알리지 않았다. 이렇게 삼성은 본 건 특허권의 존재를 알고 나서 2년여 간 ETSI에 대해 본 건 특허권의 존재를 알리지 않았다.

하지만 결론적으로 삼성은 본건 FRAND 확약을 하였고, 삼성이 본 건 특허권을 갖는다는 것이 판명되었는지 여부가 대체적 E비트 해석의 UMTS규격에 대한 도입의 채용 여부에 어떠한 영향을 주었다고 해석되지 않는 점, 타사와 비교에서도 공개까지 약 2년여라는 기간이 극단적으로 길다고 할 수 없다는 점을 고려하여, 삼성에 의한 FRAND 조건의 실시료 상당액의 범위 내에서의 손해배상청구를 매우 불공정하다고는 인정할 수 없다고 하였다.

㉕ 본 건 및 별건 가처분 신청에 대하여²²⁴⁾

223) 위 판결문, 135.

표준특허권자가 FRAND 확약을 한 경우, 표준특허에 의한 금지청구권 행사는 FRAND조건에 따른 라이선스 계약을 체결할 의사가 있는 자에 대해서는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 할 수 있다. 삼성은 본 건 가처분 신청 및 별건 가처분 신청을 하고 본 건 제품(iPhone 4 및 iPad2+3G)과 ‘iPhone 4S’의 판매 등의 금지를 요구하고 있는데, 이와 같이 본 건 가처분 및 별건 가처분 신청을 했다는 사실이 삼성에 의한 FRAND 조건에 따른 실시료 상당액의 범위 내에서의 손해배상청구권 행사가 허용되지 않는 이유가 되지는 않는다.

㉔ 독점금지법에 대하여²²⁵⁾

애플은 삼성의 일련의 행위가 독점금지법 위반이라는 주장도 하였는데 삼성의 주장과 관련한 손해배상금액은 삼성이 FRAND 조건의 실시료라고 주장하는 것에 불과하며 FRAND 조건에 따른 라이선스 비용 상당액을 넘는 손해배상청구는 원칙적으로 권리남용으로 허용되지 않음을 고려하면, 본 건의 모든 증거에 의해서도 FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액의 범위 내에서의 손해배상청구가 독점금지법을 위반한다고 인정할 수 없다.

법원은 이를 종합하여 본 건에서 나타난 일체의 사정을 고려하더라도 삼성에 의한 FRAND 조건의 실시료 상당액 범위 내에서 손해배상청구를 허락하는 것이 매우 불공정하다고 할 만한 사정은 보이지 않으므로 특단의 사정이 존재한다고 인정할 만한 증거는 없다고 하였다.²²⁶⁾

② FRAND 조건의 라이선스 비용 상당액을 넘는 손해배상청구에 대하여

애플과 삼성 간의 라이선스 교섭 경위를 보면, 애플사는 2011년 8월 18일자 서면에서 실시료 요율의 상한 제시를 비롯하여 여러 번에 걸쳐 산정근거와 함께 구체적인 실시료 요율의 제안을 하였고 삼성과 여러 번 면담 후 집중적인

224) 위 판결문, 135-136.

225) 위 판결문, 136.

226) 위 판결문, 136.

라이선스 교섭도 실시하고 있으므로, 애플은 삼성과 라이선스 계약 체결을 위한 교섭을 계속하고 있었다고 평가할 수 있다. 삼성과 애플 사이에는 타당한 실시료 요율에 대하여 장기간에 걸쳐 의견 격차가 크게 존재한다. 하지만, 라이선스와 라이선시가 되는 양 당사자는 본래적으로 이해가 대립하는 입장에 있는 것으로, 무엇이 FRAND 조건의 실시료인지에 대하여 유일한 기준이 존재하는 것이 아니며, 개개 특허의 UMTS규격에 대한 필수성이나 중요성 등에 대해서는 다양한 평가가 가능하고 그것에 의해 타당하다고 해석되는 실시료도 바뀌는 것을 보면, 애플이 제안한 각종 제안도 일정 정도의 합리성을 가진 것이라고 평가할 수 있다. 더불어 삼성의 교섭태도도 애플사와의 라이선스 계약의 체결을 촉진하는 것은 아니었던 점에서 보면 양 당사자 간에 큰 의견의 간극이 장기간에 걸쳐 존재했다고 해도 애플에 있어서 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결할 의사를 갖지 않는 것을 의미한다고 평가할 수는 없다. 그렇다고 한다면, 본 건에 대하여 애플에게 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는 경우 등 특단의 사정이 존재한다고 인정되지 않으므로 표준규격을 채택하는 목적 및 의의 등에 비추어 라이선스 계약을 체결할 의사를 갖지 않는다는 인정은 엄격하게 이루어져야 하므로 삼성의 주장에 관한 사정으로는 애플이 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결할 의사를 갖지 않는 자라고 인정할 수는 없다고 판단하였다.²²⁷⁾

따라서, 삼성에 의한 본 건의 손해배상청구가 권리남용에 해당한다는 애플의 주장은 삼성의 주장에 관한 손해액 중 FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 부분에서는 이유가 있지만, FRAND조건의 실시료 상당액 범위에서는 채용하기에 부족하다고 결론지었다.²²⁸⁾

(4) 손해액에 관하여

① 전제가 되는 사실

재판부는 본 건 제품(iPhone4 및 iPad2+3G)에 의한 본 건 특허권(특허 제

²²⁷⁾ 위 판결문, 136-137.

²²⁸⁾ 위 판결문, 137.

4642898호)의 침해에 대하여 FRAND 조건에 따른 라이선스 비용 상당액이 얼마가 되는지를 검토하였다. UMTS 표준에 대해 많은 표준특허를 가진 노키아는 2002년 5월에 “WCDMA의 지적재산권에 관한 누적 로열티를 업계 전체에서 5%로 할 것”을 제안했다. 삼성의 대리인은 미국 ITC의 공청회에서 UMTS 규격에 관해서 전체 참여기업의 라이선스에 대해 약 5%에 해당하는 총액을 부담하는 합의가 있었다는 취지의 발언을 했다. 2002년 NTT도코모, 에릭슨, 노키아와 지멘스의 사이에서 UMTS 표준을 구성하는 특허의 로열티에 대한 개별 표준특허권자가 수령할 로열티는 보유한 표준특허의 비율에 따라 결정하자는 합의가 성립했다. 이에 대해 표준특허권자인 다른 일본 기업도 협력할 의향을 표명하였다. 이 합의 내용은 누적 로열티를 5% 이하로 하여 UMTS 표준을 보급시키는데 도움이 되었다. UMTS 표준특허의 특허권자들로 만들어진 특허풀인 W-CDMA 특허플랫폼은 표준 라이선스 계약으로 필수 특허 1건 당 출고가격 0.1% 기준요율을 바탕으로 필요한 표준특허를 누적한 경우의 최대값을 5%로 하고, 그것을 초과하는 경우에는 기준 비율을 5%이내가 되도록 압축적으로 감소하는 구조를 채용하고 있다. 특허풀의 라이선스에서 라이선스 비용(실시료)의 분배에 있어서 개별특허의 기술적 가치를 계산하여 라이선스 비용(실시료)을 특허 수로 나눈 값으로 하는 경우가 많다.²²⁹⁾

② FRAND 조건에 따른 라이선스 비용 상당액의 산정 방법

먼저 본 건 특허침해 제품의 총 매출 중 UMTS 표준을 준수하고 있음이 기여한 부분의 비율을 산정한 다음 그 중 본 건 특허가 공헌한 부분의 비율을 산정하였다. UMTS 표준을 준수하고 있음이 기여한 부분 중 본 건 특허가 공헌한 부분의 비율 산정시에는 누적 로열티가 과잉되는 것을 억제하는 관점에서 모든 표준특허에 대한 실시료의 합계가 일정 비율을 초과하지 않는 계산방법을 채택하였다. 본 건 특허의 다른 UMTS 표준특허와의 관계와 관련하여 본 건 특허도 다른 UMTS 표준의 필수특허와 같은 정도로 UMTS 표준에 기여하고 있다고 평가하였다. 따라서, 본 건 특허에 대한 FRAND 조건에 따른 실시료 상당액은 UMTS 표준에 필수가 되는 특허의 개수로 나누어야 할 것이다.

²²⁹⁾ 위 판결문, 139.

정리하면 본 건 특허가 본 건 제품의 매출 합계에 대한 기여비율은 UMTS 표준을 준수하고 있는지의 기여 부분 비율에 누적 로열티 상한 비율(5%)을 곱하고 여기에 필수적이라고 인정되는 표준특허의 수로 나누어 산출하였다.²³⁰⁾ 결론적으로 재판부는 침해가 다투어진 본 건 제품 중 일부 제품(iPhone4 및 iPad2+3G)에 대하여는 특허권의 침해를 인정하여 합리적인 실시료의 범위 내에 있다고 인정한 손해액(9,955,854엔)과 지연이자를 합산한 액수를 초과하는 채무는 존재하지 않는다고 판단하여 애플의 청구를 일부 인용하였다.

II. 한국의 표준특허 관련 사건

1. 삼성과 애플 간의 특허침해소송²³¹⁾

가. 소송의 경과

애플은 2007년 6월경 통신기능을 포함한 스마트폰인 iPhone을 출시하였고, 2010년 6월경 삼성의 스마트폰인 Galaxy S가 출시되자, 2010년 7월경 삼성에 디자인 및 비표준특허에 대한 침해의 중지를 요구하였고, 이에 삼성도 애플에 대해 표준특허²³²⁾ 침해 문제를 제기하였다. 이후 애플은 삼성이 Galaxy S2 등의 제품과 관련하여 자사의 사용자 인터페이스 관련 특허, 디자인특허 침해 행위 및 부정경쟁 행위를 하였음을 주장하였고, 이에 대응하여 삼성은 애플이 데이터 전송시 수신오류를 감소시키는 자율전송 관련 통신표준특허('975 특허)와 고속패킷 데이터 송수신 방법 및 장치에 관한 통신표준특허('900 특허), 휴대폰을 데이터케이블로 PC와 연결하여 PC로 무선데이터 통신을 가능하게 하

²³⁰⁾ 위 판결문, 140-146.

²³¹⁾ 이하에서는 사건 당사자인 원고 삼성전자 주식회사는 “삼성”으로, 피고 애플코리아 유한회사는 “애플”로 약칭하도록 한다.

²³²⁾ 삼성은 1998년경 WCDMA 기술 관련 자사의 표준특허 전체에 관하여 포괄적으로 FRAND 조건으로 실시권을 허여할 준비가 되어 있다는 FRAND 약속서를 ETSI에 제출하였고, 그 후 삼성은 2003년경 등 총 세 차례에 걸쳐 이 사건 표준특허 및 그 패밀리 특허에 대하여 FRAND 조건으로 실시권을 허여할 준비가 되어 있다는 약속서를 ETSI에 제출한 바 있다.

는 특허 등을 침해하였다고 주장하였다.

이에 애플은 그 과정에서 삼성에게 휴대전화기 매출의 일정비율에 해당하는 금액의 실시료를 요구하였으나 이에 대한 협의는 이루어지지 않았다. 그러던 중 애플은 먼저 2011년 4월 15일 삼성을 상대로 미국 캘리포니아주 북부연방 지방법원에 디자인권 및 비표준특허의 침해를 원인으로 한 침해금지의 소를 제기하였고, 삼성도 같은 달 21일 애플을 상대로 국내에서 이 사건 소를 제기한 것을 비롯하여²³³⁾ 그 이후 독일, 네덜란드 등에서 특허침해금지의 소를 제기하거나 침해금지 가처분신청을 하였다. 이 사건 소 제기 이후 삼성과 애플은 표준특허의 실시료 등에 관하여 서신을 주고받으면서 다시 협상을 진행하였는데 양자 간에 주장하는 실시료 사이에 상당한 격차가 존재하였고 이견이 좁혀지지 아니하였다.

이에 1심 법원은 2012년 8월 24일 이 사건에 대한 판결²³⁴⁾을 선고하였고, 피고 애플은 원고의 이동통신 시스템 비-스케줄링 전송 특허('975 특허)와 패킷 데이터 송수신 관련 특허('900 특허)를 침해했다고 판단하여 원고의 주장을 일부 인용하였다. 이에 따라 법원은 피고가 원고의 '975 특허, '900 특허를 침해하는 iPhone 3GS 등 제품의 판매 등을 중단하고 위 제품을 폐기할 의무가 있다고 하였고, 손해액 일부만을 원고가 청구한 사안에서 원고가 입은 손해의 일부인 금40,000,000원 및 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 판단하였다.

나. 당사자 주장의 요지

(1) 원고(삼성)의 주장²³⁵⁾

²³³⁾ 이 사건에서 삼성은 애플을 상대로 iPhone(3GS, 4)과 iPad 제품에 대하여 특허침해금지 및 손해배상청구의 소를 제기하였는데, 이에 애플은 2011년 6월 22일 같은 법원에 삼성전자를 상대로 특허침해금지 및 손해배상청구의 소를 제기하였다. 본 연구에서는 애플이 삼성을 상대로 제기한 특허침해소송은 다루지 않는다.

²³⁴⁾ 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결(미공간, 판결문은 <http://file.scourt.go.kr//AttachDownload?file=1401772896488_142136.pdf&path=003&downFile=2011가합39552.pdf> 참조). 1심 판결에 대해 원·피고 모두 불복하여 항소심(서울고등법원 2012나78603) 계속 중 2014년 8월 미국을 제외한 다른 국가에서의 소송을 모두 취하기로 하는 당사자 간 합의에 따라 소 취하로 종결되었다.

²³⁵⁾ 위 판결문, 3-4.

피고가 판매하는 iPhone 3GS 등 제품은 원고의 3GPP/UMTS(이하 “3GPP”) 통신표준과 관련된 특허인 등록번호 제330234호, 제922975호, 제933144호, 제913900호(이하 각 “234 특허”, “975 특허”, “144 특허”, “900 특허”)와 무선 단말기의 데이터 서비스 제공 방법에 관한 특허인 제273973호²³⁶⁾(이하 “973 특허”)를 침해한다. 피고는 원고의 특허권을 침해하는 iPhone 3GS 등의 판매 등을 중지하고 위 제품을 폐기할 것을 구하고, 원고가 입은 손해의 일부 청구로서 특허법 제128조 제2항에 의한 손해액 산정방법에 의거하여 각 특허권당 2,000만원씩 계산하여 합계 1억원의 지급을 구하였다.

(2) 피고(애플)의 주장²³⁷⁾

(가) 비침해 · 특허 무효 · 특허권 소진

첫째, 피고 제품은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 방법에 의해 만들어진 것이므로 원고의 특허권을 침해하지 않는다. 둘째, 원고의 특허발명은 신규성 내지 진보성이 인정되지 않아 무효임이 명백하므로, 이에 의한 특허권에 의하여 피고에게 침해금지 및 손해배상 등의 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다. 셋째, 인텔은 원고와의 라이선스 계약에 따라 원고 주장의 표준특허에 관한 적절한 실시권을 가지고 있는데, 애플은 이와 같은 적절한 권리자인 인텔로부터 위 표준특허가 구현된 모델칩을 구매하여 iPhone 3GS 등을 생산하였고, 피고가 이를 판매한 것이므로, 원고의 특허권은 소진되었다.

(나) FRAND 선언 위반

첫째, 원고의 FRAND 선언은 철회불가능한 라이선스 계약의 청약에 해당하고, 피고의 실시행위 또는 라이선스 승낙의 의사표시에 의해 원고와 피고 사이에 라이선스 계약이 이미 성립되었다. 둘째, 원고의 FRAND 선언은 표준특

²³⁶⁾ 삼성의 제273973호 특허는 표준특허가 아니다.

²³⁷⁾ 위 판결문, 4-5.

허에 기한 금지청구권을 행사하지 않겠다는 선언인데, 이에 위반되어 제기된 원고의 금지청구는 금반언의 원칙에 반하는 것이다. 셋째, 원고의 FRAND 선언은, 원고가 피고와 라이선스 협상을 할 의무를 부담하는 계약적 구속력을 가지는 것인데, 원고가 위와 같은 협상의무를 준수하지 않고 피고에게 FRAND 조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하면서 다른 한편으로 금지청구권을 행사하는 것은 권리남用に 해당한다.

(다) 공정거래법 위반

표준특허에 기한 원고의 이 사건 금지청구는 ① 필수설비의 거래거절 행위(부당한 거래거절)를 구성하고, ② 거래상대방에 대한 부당한 거래조건의 요구 행위(부당한 차별)에 해당할 뿐 아니라, ③ 고객 유인을 위해 위계의 방법으로 취득한 권리를 행사하는 시장지배적 사업자의 지위 남용 및 불공정거래행위로서 공정거래법에 위반되어 권리남용이므로 허용되어서는 아니 된다.

다. 1심 법원의 판단

(1) 비침해, 특허의 무효, 특허권 소진에 관한 판단

(가) '234 특허(인터리버 관련 특허)에 관한 판단²³⁸⁾

표준특허의 침해 사실은 인정하여 비침해를 주장한 피고의 주장은 받아들여지지 않았으나, '234 특허 중 5항 발명, 6항 발명, 11항 발명, 12항 발명에 관한 특허는 신규성 흠결의 무효사유가 있으므로 이에 근거한 권리행사는 권리남용으로 허용되지 않는다고²³⁹⁾ 판시하였다.

²³⁸⁾ 위 판결문, 14-37.

²³⁹⁾ 대법원은 1983.7.26. 선고 81후56 전원합의체 판결 이래 특허침해소송에서 당해 발명에 '신규성'이 없는 경우 특허침해소송을 담당하는 법원은 당해 특허가 무효임을 전제로 한 판단을 할 수 있다고 보았고, 나아가 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에서는 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 '진보성'이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백

(나) '975 특허(자율전송 관련 특허)에 관한 판단²⁴⁰⁾

피고 제품이 3GPP TS 25.321 표준을 따르고 있음을 인정하면서 위 표준이 '975 특허의 구성요소를 모두 구비하고 있으므로 특별한 사정이 없는 한 피고 제품은 '975 특허를 침해하고 있다고 보았으며, 피고는 여러 가지 선행기술들을 들어 '975 특허의 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장한 피고의 주장은 받아들여지지 않았다.

(다) '144 특허(전력제어 관련 특허)에 관한 판단²⁴¹⁾

피고 제품이 3GPP TS 25.213 및 TS 25.214 표준에 따르고 있음을 인정할 수 있고, 위 표준이 '144 특허의 구성요소를 모두 구비하고 있으므로 특별한 사정이 없는 한 피고 제품은 '144 특허를 침해하고 있다고 보면서, '144 특허 중 1항, 15항 발명은 신규성이 없어 모두 무효임이 명백하므로, 원고가 위 각 특허 발명에 기하여 피고에게 특허침해금지 등의 청구를 하는 것은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 보았다.

(라) '900 특허(패킷 서비스 지원 관련 특허)에 관한 판단²⁴²⁾

피고 제품이 3GPP TS 25.322 표준에 따르고 있음을 인정할 수 있고, 위 표준이 '900 특허의 구성요소를 모두 구비하고 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 피고 제품은 '900 특허를 침해하고 있다. 피고는 여러 가지 선행기술들을 들어 '900 특허의 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하나, '900 특허의 청구항 1, 6, 10, 15항은 그와 같은 선행기술들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 피고 제품은 '900 특허 중 1, 6, 10, 15항 발명을 실시하고 있으므로, 위 각 발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였다고 할 것이다.

한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보고 있다.

240) 주 234 판결문, 37-74.

241) 위 판결문, 74-103.

242) 위 판결문, 103-138.

(마) '973 특허 침해 여부에 대한 판단²⁴³⁾

'973 특허는 개인용 컴퓨터와 연결되어 데이터서비스를 제공하는 무선단말기에서 데이터 서비스의 수행이 가능한지 여부를 판단하여 판단결과에 따른 데이터 서비스를 제공하는 방법에 관한 것으로, 일정 시간 간격으로 계속하여 컴퓨터와의 데이터 케이블 연결 상태를 체크하여 체크 결과를 갱신하고, 상기 갱신된 상태를 참조로 데이터 서비스를 지속적으로 제공하는 무선단말기의 데이터 서비스 제공 방법을 특징으로 한다. 피고 제품(iPhone 3GS와 iPhone 4)에는 '973 특허의 구성이 모두 개시되어 있다고 볼 수 없으므로, 피고 제품은 '973 특허를 침해하지 않는다.

(바) 특허소진 항변에 대한 판단²⁴⁴⁾

2011. 5. 1.부터 국내로 수입, 판매되는 피고 제품에 포함된 모뎀칩은 인텔 코퍼레이션(Intel Corporation, 이하 “인텔”)²⁴⁵⁾의 자회사인 IMC가 제작한 것으로 보이는데, 인텔 라이선스가 IMC에 확장되었다고 인정할 만한 증거가 없고, 인텔이 IMC로 하여금 모뎀칩을 제조하여 IA 또는 애플에게 납품하도록 한 행위는 라이선스 계약상 허용된 제조위탁 범위를 초과하는 것이므로 위 모뎀칩이 인텔 라이선스 제품에 해당한다고 보기 어렵다. 나아가 인텔 라이선스가 IA에 확장되었음을 인정할 증거가 없는 이상, IA가 위 모뎀칩을 애플에 직접적으로 판매한 행위를 적법한 권리자에 의한 판매에 해당한다고 보기도 어렵다. 따라서 피고는 인텔 라이선스 제품이 아닌 모뎀칩을 사용한 것이므로, 특허권 소

243) 위 판결문, 138-153.

244) 위 판결문, 153-164.

245) 인텔은 1999. 12. 30. 제품 판매를 위해 미국법인 인텔 아메리카스 인크(Intel Americas, Inc., 이하 “IA”)를 설립하였고, 2011. 1. 31.경 독일법인 인피니온 테크놀로지스 에이지(이하 “인피니온”이라 한다)의 무선솔루션 사업부문(Wireless Solutions Business)을 인수하였다. 애플은 2011. 2. 1. 이전에는 인피니온이 디자인하고 사양서(specifications) 및 시공도(working drawings) 등에 의하여 생산한 모뎀칩을 구입하여 iPhone 등 제품에 사용하여 왔고, 그 후에는 인텔의 인피니온 인수로 자회사가 된 독일법인 인텔 모바일 커뮤니케이션즈 게엠베하(Intel Mobile Communications GmbH, 이하 “IMC”)가 제조한 모뎀칩을 구입하였다.

진 이론이 적용될 여지가 없다.

(2) 원고의 특허침해금지청구가 FRAND 선언 위반되는지 여부에 관한 판단²⁴⁶⁾

(가) 라이선스 계약 성립 여부²⁴⁷⁾

라이선스 계약 체결 여부와 관련하여 당해 표준특허권자는 프랑스에 소재하고 있는 표준화 기구인 ETSI의 정책에 따라 FRAND 선언을 한 것이기 때문에 FRAND 선언의 법적 효력은 준거법인 프랑스법²⁴⁸⁾에 따라 다음과 같이 해석하였다.

① 계약의 청약 해당 여부

프랑스의 민법에 의하면, 계약이 성립하려면 청약자의 “청약의 의사표시(Offre, Polliciation)”와 낙약자의 “낙약(승낙)의 의사표시(acceptation)”가 주관적, 객관적으로 일치해야 하는바, “청약의 의사표시”는 그 의사표시에 응하는 승낙만 있으면 곧 계약이 성립될 수 있는 구체적, 확정적인 의사표시로서 계약의 내용을 결정할 수 있을 정도의 본질적인 요소가 포함되고, 청약자의 의사가 충분히 명확(precise)하고 완전(comprete)하게 표명되어야 하고, 라이선스 계약은 유상의 쌍무계약(contrats synallamatiques)이고, 프랑스 법에 따른 라이선스 계약은 물건 또는 아이템의 임대차의 일종으로 임대차에 관한 약정은 프랑스 대법

²⁴⁶⁾ 위 판결문, 164-214; 1심 법원은 “IX. FRAND 선언 및 공정거래법 위반 주장 등에 대한 판단”이란 표제로 (1)원고의 특허침해금지청구가 FRAND 선언에 위반되는지 여부와 (2)공정거래법 위반(권리남용) 행위 여부에 대하여 포괄하여 판단하고 있다. 흥미로운 것은 FRAND 선언에 위반 관련 판단 부분에서 ‘권리남용 해당여부’를 판시함에 있어 ① 민법상 권리남용 해당여부, ② 특허권 남용 해당 여부를 순차로 검토하고 있다는 점이다.

²⁴⁷⁾ 위 판결문, 173-181. 1심 판결의 FRAND 선언의 계약 청약 여부 등에 관한 라이선스 계약 성립에 관한 구체적인 실시는 제4장 제2절에서 상세히 다룬다.

²⁴⁸⁾ 대상 표준기술을 채택한 표준화기구인 ETSI(유럽전기통신표준협회)는 프랑스 소피아 안티폴리스에 소재하고 있어 FRAND 선언 관련 준거법은 프랑스법이 되게 되었다.

원은 민법 제1709조에 따라 임대차약정은 당사자 사이의 가격에 대한 합의를 포함하는 있는 경우에 임대차로 간주될 수 있다고 판시하는 점, 프랑스 지적재산권법(Article L. 613-8)에서 지적재산권의 양도 및 실시권 허여(라이선스)에 관한 계약의 성립에 관하여 서면주의를 취하고 있는 점 등에 비추어 보면 실시료 조건에 대한 합의는 다른 특별한 사정이 없는 한 라이선스 계약의 성립 요건이라고 할 것이므로, 라이선스 계약에 대한 청약의 의사표시에 해당하려면 실시료 등의 구체적인 조건이 포함된 의사표시여야 한다고 봄이 상당하다.²⁴⁹⁾

또한 ETSI 지적재산권 정책이나 지적재산권 가이드에도 구체적인 실시료 산정 기준 등이 마련되어 있지 않고, 당사자 상호간의 협상에 의하도록 하고 있으며, 아래에서 살펴보는 바와 같이 FRAND 선언의 문언내용과 의미 등에 비추어 보면, 표준특허에 대한 실시료 조건에 대한 구체적인 정함이 없는 원고의 FRAND 선언만으로 라이선스 계약에 관한 청약의 의사표시를 한 것이라고 단정할 수 없다.²⁵⁰⁾

나아가 피고의 실시행위를 청약에 대한 승낙의 의사표시로 볼 수 있는가에 대하여 살펴건대, 청약에 대한 승낙도 어떠한 형식이 요구되지 않고 통지와 같은 명시적인 의사표시 외에도 외부로 표시되는 적극적인 행위나 묵시적인 의사표시로도 가능하다고 할 것이나, 라이선스 계약이 쌍무계약이므로 승낙의 의사표시도 청약자 또는 그 대리인에게 행하여져야 할 것인바, 특허권자에게 표준선언 특허에 대한 실시권 허여를 요구하거나 ETSI 지적재산권 가이드 4.5.조에서 예시하는 바와 같은 표준특허 실시에 관하여 실시료 지급에 대비하여 금전적인 기탁하는 등의 행위를 한 바도 없다면, 원고의 표준선언 특허에 대한 FRAND 선언 이후 일방적으로 표준특허를 실시하는 행위만으로는 청약자의 의사와 주관적으로 합치되는 승낙의 의사가 있었다고 할 수도 없어 이를 라이선스 계약의 청약에 대한 승낙이라고 볼 수도 없다.²⁵¹⁾

② 제3자를 위한 계약 해당 여부

249) 위 판결문, 174.

250) 위 판결문, 174-175.

251) 위 판결문, 175.

또한 프랑스 민법 제1119조에 “일반적으로 본인 자신을 위한 것 외에는 본인 명의로 의무를 부담하거나 부담하게 할 수 없다”고 규정하여 제3자를 위한 계약(stipulation pour autrui)을 원칙적으로 금지하고, 다만 제1121조에서 “본인 자신을 위한다는 요약의 조건이 있을 때” 또는 “타인에게 행할 증여의 조건인 때”에 한하여 예외적으로 허용하면서 “제3자가 그에 관한 이익을 수익하겠다는 취지의 의사를 표시한 때는 철회할 수 없다”고 규정하고 있으므로, FRAND 선언 표준특허에 관한 라이선스 계약의 당사자는 표준특허권자와 실시권자 내지 잠재적 실시권자라고 할 것이고, 표준화기구인 ETSI의 정책목표 등에 비추어 보면 표준특허의 특허권자와 ETSI 사이에 기본적인 계약관계 내지 보상관계가 형성되었다고 보기도 어려우며, ETSI와 같은 표준화기구는 시장에 참여하는 사업자가 아니라 기술시장에서의 표준확립을 위한 사적 질서조성기구에 해당하여 제3자를 위한 계약의 요약자라고 할 수도 없으며, ETSI와 실시권자 내지 잠재적 실시권자 사이에 제3자 수익에 관한 원인관계 내지 대가관계가 있다고 할 수도 없어, 원고의 FRAND 선언으로 인한 라이선스 계약이 원고와 ETSI 사이에 이루어진 피고와 같은 실시권자 내지 잠재적 실시권자인 제3자를 위한 계약에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 표준특허에 대한 FRAND 선언과 피고의 일방적인 위 표준특허의 실시에 의하여 라이선스 계약이 성립하였다고 할 수 없다.²⁵²⁾

③ 계약 상대방의 특정 및 서면계약 요부

라이선스 계약은 대인적(intuitu personae) 계약이므로(그렇지 않더라도 계약이 성립하려면 주관적으로도 의사가 일치할 것을 요하므로) 계약의 성립을 위한 전제로서 우선 상대방이 특정될 필요가 있고, 프랑스 지적재산권법은 지적재

²⁵²⁾ 위 판결문, 175-176; 피고(애플)의 주장에 대한 판단 부분에서 피고는, 프랑스법에 의하면 라이선스 계약의 경우 실시료가 정해지지 않더라도 성립하고, 계약 성립 당시 가격이 확정될 것이 특정 범조항에 의해 요구되는 경우에만 가격이 계약의 성립요소가 된다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 라이선스 계약의 쌍무계약 및 임대차계약과 유사한 특성상 특별한 사정이 없는 한 실시료는 계약의 필수적인 성립요소라고 할 것이고, 실시료에 대한 유보 내지는 향후 협상을 전제로 합의가 이루어졌거나 라이선스 계약을 체결한 것이라고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들여지지 않았다.

산권의 양도 및 실시권 허여(라이선스)에 관한 계약의 성립에 관하여 서면주의를 취하고 있어(지적재산권법 Article L. 613-8, §5), 계약의 성립에 필수적인 객관적, 주관적 요소가 특정된 계약서가 없다면 라이선스 계약은 성립하지 않는다고 할 것이므로, 원고와 피고 사이에 라이선스 계약을 체결하였다고 볼 수 없다.²⁵³⁾

피고는, ① 프랑스 지적재산권법에서 서면으로 체결될 것을 요구하는 라이선스 계약은 당사자 사이의 협상을 통한 후에 체결되는 의미의 라이선스 계약만을 의미하므로 원고의 FRAND 선언과 피고의 실시에 의한 승낙으로 즉시 성립한 라이선스 계약에는 적용되지 않으며, ② FRAND 선언 및 피고의 실시에 의한 라이선스 계약 성립 당시 당사자가 원고와 피고로 특정되어 있을 뿐 아니라, 표준선언 특허에 관한 라이선스 계약은 개별 당사자의 개성이 중요한 계약도 아니어서 당사자의 불특정으로 라이선스 계약이 성립되지 않았다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 원고의 FRAND 선언과 피고의 실시에 의하여 라이선스 계약이 성립되었다고 할 수 없으므로 이를 전제로 한 위 주장은 이유 없고, 프랑스 지적재산권법에서 서면에 의해 체결할 것을 요구하는 라이선스 계약의 범위를 피고의 주장과 같은 라이선스 계약으로 한정된다고 해석할만한 근거나 자료가 없다고 보았다.²⁵⁴⁾

(나) 금반언 원칙 위반 여부²⁵⁵⁾

프랑스법상 금반언 원칙이 절차적인 부분뿐만 아니라 실체적인 부분에까지 일반적으로 적용될 수 있는 것인가에 관하여는 논란이 있다. 가사 프랑스법상 금반언 원칙이 실체적인 부분에까지 적용될 수 있다고 하더라도, FRAND 선언을 향후 표준특허침해에 관한 금지청구권을 포기한다는 의사표시라고 보기는 어려우므로, 특허침해자에 대한 금지청구가 곧바로 금반언 원칙 위반이라고 볼 수는 없다.

253) 위 판결문, 176-177.

254) 위 판결문, 177.

255) 위 판결문, 181-182.

(다) 권리남용 해당 여부

1) 판단기준²⁵⁶⁾

일반적으로 권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하며, 이러한 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리행사로 권리행사자가 얻는 이익보다 상대방이 잃을 손해가 현저히 크다 하여도 그 사정만으로는 이를 권리남용이라 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011다12163 판결 등 참조).

한편, 특허권은 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 배타적인 권리로서, 특허발명의 실시에 대한 독점적 권리를 부여함으로써 발명을 보호·권장하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 것인데, 특허권도 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 ‘사회적 제약’을 받는다고 할 것인바, 상대방에 대한 특허권의 행사가 ‘특허제도의 목적이나 기능을 일탈’하여 ‘공정한 경쟁질서와 거래질서를 어지럽히고’ ‘수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는’ 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결²⁵⁷⁾ 참조).

²⁵⁶⁾ 위 판결문, 182-183.

²⁵⁷⁾ 참고로 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결(이른바 ‘진한 커피’ 사건)에서 대법원은 상표권의 권리남용에 관하여 상표법의 특수성을 내세워 ‘권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것’이라는 주관적 요건은 필요하지 않다고 명시적으로 배척한 바 있다.

2) FRAND 선언 이후 성실한 협상의무를 준수하였는지 여부

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 것이다. 그러나 이러한 FRAND 선언을 한 표준특허권자의 의무는 정상적으로 표준특허에 대한 실시 요구를 하는 잠재적 실시권자 또는 표준특허의 유효성을 전제로 FRAND 조건에 의한 표준특허에 대한 실시료 부담의사를 표시한 실시권자와 같은 이와 동일시 할 수 있는 제3자에게 부담하는 것이라고 봄이 상당하다.²⁵⁸⁾

원고가 애플에 대하여 표준특허에 대한 실시료율과 관련한 성실한 협상을 하였는지 여부에 대하여 살펴건대, 원고와 피고의 모회사인 애플은 이 사건 소 제기 이전에 원고의 애플에 대한 표준특허 침해 문제를 제기하였고, 원고의 이 사건 소제기 이후 별지 원고와 애플의 협상 경과 기재와 같이 서신을 통하여 표준특허에 대한 실시료율에 대한 협의를 한 사실은 앞서 인정한 바와 같고 그 밖에 원고가 애플과의 협상 경과 및 그 과정, 변론 전체의 취지에 의한 다음과 같은 사정들 즉, 원고의 실시료율을 제시한 시기, 그 이후 표준특허에 대한 다른 실시료율을 제시한 바 없으며, 원고의 표준특허에 대한 실시료율에 대한 정보가 없는 애플의 인텔, 퀄컴 등에 대한 라이선스 정보공개 요구에 제대로 응하지 않은 점,²⁵⁹⁾ 원고가 제안한 실시료율의 구체적인 산정근거 등을 애플에 제공한 바도 없고, 증거로 제출한 실시료율에 관한 진술서에 의

²⁵⁸⁾ 주 234 판결문, 184.

²⁵⁹⁾ 원고는 이 사건 변론종결 무렵에 상대방 대리인에게만 열람을 허용하는 조건으로 실시료율에 관한 진술서(피터 그린들리)에 인용된 3개와 통신특허 보유 회사와의 라이선스 계약서를 참고자료로 제출하였고, 피고도 같은 조건으로 애플의 3GPP(UMTS) 관련 라이선스 정보와 네덜란드 법원에서의 애플 측 라이선스 설명자료와 애플의 라이선스 계약 요약 내용에 관한 의견서를 제출하였고, 쌍방 대리인이 참여하여 비공개로 열람하도록 하였다.

하더라도 실시료 산정근거를 파악하기 어려웠으며, 표준특허에 대한 필수요소 여부, 기술적 가치 등을 분석, 평가한 것을 토대로 한 협상을 시도하였는지 의문이고, 이를 전제로 한 실질적인 제안이나 협상을 하였다고 볼 자료는 없는 점, 원고로서는 애플의 디자인권, 비표준특허 침해에 관한 소 제기에 대응하는 차원에서 이 사건 소를 제기한 측면이 있고, 디자인권이나 비표준특허에 대하여는 FRAND 조건에 따른 라이선스 계약의 대상이 아님에도 애플과의 크로스 라이선싱 등을 통한 분쟁의 일괄 해결을 시도하려는 의도도 있었던 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 원고가 비록 표준특허의 침해나 유효성을 인정하지는 않고 있는 애플의 FRAND 조건에 따른 실시료율 요구에 대해 표준특허에 대한 실시료율을 제시한 이후 애플이 제시한 실시료율과의 격차를 줄이거나 해소하기 위한 적극적이고 성실한 노력이나 실질적인 협상을 진행하였다고 보기는 어렵다고 할 것이다.²⁶⁰⁾

나아가 애플이 원고에 대하여 표준특허에 대한 실시료율과 관련한 성실한 협상을 하였는지 여부에 대하여 살펴건대, 앞서 본 바와 같은 원고와의 협상 경과 및 변론 전체의 취지에 비추어 본 다음과 같은 사정들 즉, 애플은 이 사건 소제기 이후 원고에게 표준특허의 유효나 침해를 인정하는 것이 아님을 전제로, 개별 표준특허 및 전체 포트폴리오에 대한 실시료율을 요구한 점, 애플은 그 과정에서 원고에게 비밀유지의무가 없는 정보제공을 요구하여 비밀유지 약정까지 협상이 공전되기도 한 점, 원고의 표준특허에 대한 실시료율 제안²⁶¹⁾에 대하여 표준특허 포트폴리오 전체에 대하여 0%를 제시하여 원고가 제시한 실시료율과 현저한 차이가 발생하였는데,²⁶²⁾ 그 이후에 별다른 수정 제안

260) 위 판결문, 184-185. 이 사건 판시에 의하면 FRAND 확약에 의하여 표준특허권자의 성실한 협상 의무는 쉽게 도출되나, FRAND 확약의 당사자가 아닌 실시자의 성실한 협상 의무가 어떻게 도출되는지에 관하여는 별다른 설시를 하지 않았다.

261) 삼성이 애플에 제한한 실시료율은 당초 알려진 것처럼 통신칩 가격의 2.4%가 아니라 아이폰 전체 가격의 2.4%이라는 보도도 있었으나, 최근 한 학술대회에서 삼성이 애플에게 “아이폰에 내장되어 있는 트랜시버 칩(transceiver chip) 가격의 2.5%를 로열티로 지급해 달라”는 요구를 한 것을 전제로 논의가 이루어졌다[경쟁과 혁신: 애플-삼성 간의 특허전쟁으로부터의 교훈, 경쟁저널 제166호(2013.1), 20].

262) 1심 판결문의 이유 중 삼성과 애플이 상호 제한한 실시료율은 당사자의 영업비밀의 보호를 이유로 비공개처리 되었다. 참고로 애플은 이전에 구글 및 모토로라와도 협상을 통해 단말기당 1~2.5%(약5~15달러)에 달하는 로열티를 제공하면서 분쟁 타결을 시도한 바가 있다(2012. 11. 17.자 Zdnet 기사 <http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.as

없이 기존의 실시료율을 유지하였고, 위 표준특허와 관련한 분쟁이 발생한 국가에서만 조건부 금전예탁 개시의사를 밝히는 등 개별적으로 대응한 점, 애플도 이 사건 표준특허를 비롯한 원고의 표준특허에 대한 필수요소 여부, 기술적 가치 등을 분석·평가한 것을 토대로 한 제안이나 협상을 하였는지 의문이고, 이를 전제로 한 실질적인 제안이나 협상을 하였다고 볼 만한 자료는 없는 점, 국내에 특허 등록된 이 사건 표준특허의 라이선스와 관련하여 이 사건 변론종결 시까지 위 표준특허 유효와 침해를 전제로 한 협상은 이루어지지 않은 것으로 보이는 점, 애플은 일부 표준특허의 유효 및 침해를 전제로 실시료 지급의사를 밝히기도 하였으나, 그 범위 등에 비추어 보면 실시료 협상을 통한 라이선스 계약 체결 보다는 오히려 최종적인 소송 결과에 따라 그 이후 실시료 협상을 진행할 의도가 있었던 것으로 보이는 점, 그 후 애플은 제품가격이 아닌 모뎀칩 가격을 기준으로 한 애플의 표준특허에 대한 실시료율(물품 1개당 〇〇\$)을 제안하면서 동일한 조건에 의한 실시료율 적용을 제안하기도 한 점 등의 사정에 비추어 보면, 이 사건 표준특허의 실시권 허여 요청 없이 실시하여 오던 애플이 원고와 표준특허 전체에 대한 협상을 하거나 적정한 실시료율의 산정 등을 위한 다른 업체에 대한 라이선스 정보 요구 등의 행위가 있었다고 하더라도 원고가 제시한 실시료율과의 격차를 해소하기 위한 적극적인 노력이나 실질적인 협상을 하였다고 보기도 어렵다.²⁶³⁾

3) 원고가 FRAND 조건에 반하는 과도한 실시료의 요구 여부²⁶⁴⁾

앞서 본 원고와 애플 사이의 협상 경과 및 그 협상 내용에 비추어 보더라도 원고가 피고에 위 실시료율만을 일방적으로 강요하였다거나 크로스 라이선스 계약을 강요하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고가 피고에게 FRAND 선언 이후 이에 위반하여 FRAND 조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하였다고 할 수 없다.

p?artice_id=20121117181736> 참조).

263) 위 판결문, 185-186.

264) 위 판결문, 186-191.

4) 권리남용 해당 여부

가) 민법상 권리남용 해당 여부²⁶⁵⁾

앞서 본 바와 같이 원고가 FRAND 선언 이후 애플과 사이에 표준특허에 관한 실시료율에 대하여 성실하게 협상한 것으로 보기는 어려우나, FRAND 조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하였다고 단정하기는 어렵고, 나아가 이 사건 소재기에 이르게 된 경위와 원고와 애플 사이의 협상 결과 등에 비추어 보면, 애플의 원고에 대한 디자인 등 비표준특허에 대한 침해금지 요구 및 소송의 제기에 대응하기 위하여 원고가 피고를 상대로 침해금지청구의 소를 제기한 사정은 있지만, 원고가 이 사건 표준특허를 보유하고 피고가 그 중 일부 특허를 임의로 실시하여 침해하고 있는 점, 원고가 피고의 위와 같은 표준특허 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 점, 또한 통신기술 분야는 많은 재정적 투자와 기술적인 노력이 필요한 분야로서 전문화된 기술에 바탕을 둔 다양한 발명과 기술 표준화가 진행되는 등 통신 관련 특허의 기술적·재산적 가치가 다른 분야에 비하여 소홀히 취급될 수는 없는 점, 이 사건 소를 제기하게 된 경위와 실시료율 협상 경과 등을 종합하면, 원고가 피고에 대하여 이 사건 표준특허의 침해를 주장하면서 침해금지청구를 하는 것이 오히려 피고에게 고통을 주고 손해를 입히려는 하는 것으로서, 원고에게 아무런 이익은 없는 것이라고 할 수는 없으므로 민법상의 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다.

나) 특허권 남용 해당 여부²⁶⁶⁾

특허권의 성질 및 특성상 그 특허발명에 대하여 존속기간 동안 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 권리를 가지지만, 표준특허와 같이 특정 기술분야에서 해당 기술 발명을 실시하지 않고서는 표준 기술이나 규격에 맞는 장치나 방법을 구현할 수 없게 되거나 매우 곤란한 경우 또는 표준화기구에서 표준으

265) 위 판결문, 191-192.

266) 위 판결문, 192-196.

로 채택한 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용, 실시해야 하는 표준선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 한 경우에는 그 표준특허에 대하여는 산업발전이라는 특허법의 목적과 이념 등에 비추어 표준특허권자의 권리행사를 제한할 필요성이 있는바, 이러한 관점에서 원고가 위에서 본 바와 같이 FRAND 선언 이후 애플과의 실시료 협상을 성실하게 하지 않은 사정이 있더라도 그러한 사정이 상대방에 대한 표준특허권의 행사가 ‘표준특허 제도의 목적이나 기능을 일탈’하여 ‘공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고’, ‘수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는’ 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 경우에 해당하는지 다음과 같은 사항을 종합하여, 원고가 이 사건 표준특허의 침해로 한 침해금지청구를 하는 것이 FRAND 선언에 위반하여 행위로서 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 보아 피고의 항변을 기각하였다.

① 원고가 표준선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 한 이상 표준특허를 실시하려는 자에게 FRAND 조건에 따른 실시권을 허여하고 성실하게 협상할 의무가 있으나, 표준화기구인 ESTI는 그 표준특허에 대한 실시권 허여(라이선스) 계약의 조건은 당사자 사이의 협상을 통해 정하도록 하고 있고, 표준특허라고 하더라도 실시권에 대한 허여 요구 없이 이를 무단으로 사용하는 실시권자에게 침해금지를 구하는 것이 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈한 것으로는 보기 어렵다.

② 피고의 모회사는 피고 제품의 생산, 판매 등을 위해서 3GPP 표준특허에 대한 존재와 피고 제품의 생산을 위하여 원고의 표준선언 특허에 대한 실시의 불가피성, 표준선언 특허에 대한 실시권 허여 방식 등을 충분히 검토하거나 인식하고 있었을 것인데, 이 사건 표준특허에 대하여 원고에게 사전에 또는 표준특허 실시과정에서 실시권 허여를 요구하거나 표준특허의 사용에 대한 협의 없이 사용하여 왔다.

③ 애플은 2010. 7. 원고에 대한 디자인권 등의 침해 중지 요구 이후 원고로부터 표준특허에 대한 침해 문제를 제기 받았으나 협의가 이루어지지 않았고, 원고의 이 사건 소 제기 이후부터 원고에게 개별적인 표준특허 및 표준특허 포트폴리오 전체에 대한 FRAND 조건에 따른 실시료율 등을 요청하였으나, 위와 같은 실시료율의 요청 등은 표준특허의 유효성과 특허 침해의 인정을 전제

로 한 것은 아니었으며, 이 사건 변론 종결시까지 이 사건 표준특허에 대하여도 같은 입장을 유지하고 있다.

④ 원고가 제안한 표준특허에 대한 실시료율은 다른 표준특허를 보유한 특허권자들의 통상적인 최초 제안 실시료율과 차이가 있었으나, 애플이 제안한 최초 실시료율과는 현저한 차이가 있었고, 비밀유지약정체결에 대한 논의 등으로 협상이 지연되기도 하였으며, 소 제기 이후 이 사건 변론종결시까지 1년 2개월 이상 협의하였으나 합의에는 이르지 못하였고, 이와 같은 협상 진행경과에 비추어 보면 그 원인이 원고가 일방적으로 성실한 실시료 협상에 응하지 않은 것이라고 단정할 수는 없다.

⑤ 원고와 애플 사이의 쌍방 간의 서신을 통한 협상과정은 실시료율에 대한 의사확인을 하는 정도의 협상을 하였을 뿐이고, 원고가 제시한 실시료율과 협상 과정, 이 사건 소를 제기하기에 이른 과정, 애플에게 제시한 실시료율이 FRAND 조건에 부합하는 것인지도 불분명하고, 산정근거 등을 제시한 바도 없고 그 이후 추가적인 제안이 이루어진 바도 없는 사정 등에 원고가 FRAND 선언에 따른 실시료 협상에 성실하게 임하였다고 단정하기도 어렵다.²⁶⁷⁾

⑥ 라이선스 계약은 일반적으로는 실시권자가 특허의 유효성을 인정하는 것을 전제로 실시료 협상을 하여 계약을 체결하지만, 그 특허의 효력이나 침해에 대한 다툼이 있는 실시권자에게 특허의 효력 등을 다투지 못하도록 부쟁의무(不爭義務)를 부과하는 것은 신의성실의 원칙에 반할 여지가 있는데, ESTI 지적재산권 가이드 4.5조에서도 표준 특허 침해 여부가 불분명한 경우에 리스크를 최소화하기 위한 금전적 대가 기탁 방안 등을 예시하고 있다. 그런데 애플은 이 사건 변론종결시까지 이 사건 표준특허에 관하여 유효성이나 침해의 인정을 전제로 한 FRAND 조건에 따른 실시권 허여를 요구한 바도 없고, 표준특허 침해에 관한 분쟁에서는 침해라고 주장하는 표준특허에 대하여 가정적으로 유효성과 침해를 인정하는 것을 전제로 자신의 기준에 의해 산정한 예상 실시료액 내지 침해로 인한 금전적인 대가 준비 등을 하였으나, 국내에 등록된 이 사건 표준특허에 대하여는 쟁송과정에서 이러한 제안이나 조치를 취한 바도 없었고, 개별적인 특허에 대한 협상이 진행되었다고 볼만한 자료도 없다.

⑦ 애플이 원고를 상대로 침해금지 청구를 제기한 디자인권 등은 비표준특허로서 FRAND 선언을 한 표준특허와 달리 대체 기술의 채택이 가능하고 원칙적으로 제3자에 대한 실시권 허여 의무를 부담하지 않으므로 위와 같은 소 제

기가 신의성실의 원칙에 반한다고 할 수 없고, 소 제기 자체를 종전 협상에 대한 포기라고 단정할 수 없으며, 구체적인 실시료율 산정에 대한 어려움 등으로 다른 표준특허권자와의 라이선스 계약 내용에 대한 정보 공개 등을 요구하는 등의 사정은 있다. 그러나 일반적으로 라이선스 계약에 대한 비밀유지약정이 체결되는 경우가 많고 애플로서도 이러한 사정을 충분히 알고 있는 것으로 보이며, 이 사건 소제기 이후의 협상과정, 애플이 제시하는 실시료율과 산정근거 등에 비추어 보면 애플에서도 이 사건 표준특허에 대한 합리적인 평가와 검증 등을 통한 실시료율의 산정 등을 위한 성실한 협상을 하기 보다는 FRAND 선언을 한 표준특허에 대한 침해금지청구를 회피하려는 의도도 있는 것으로 보이고, 라이선스 계약의 체결을 통한 표준특허의 사용보다는 FRAND 선언을 한 표준특허에 대하여 해당 특허의 유효 및 침해를 인정하지 않은 채 소송과정을 거쳐 실시료를 지급하려는 의사가 있었던 것으로 보인다.

⑧ 표준화기구(ESTI)의 정책 목적, 표준화의 이념 등에 비추어 보면 특허권자는 FRAND 선언을 한 후 향후 표준특허에 대하여 실시권 허여를 요청하는 제3자에 대하여 성실하게 실시료 등을 FRAND 조건에 따라 협상할 의무가 있는 반면에, 표준특허를 실시하고자 하는 잠재적 실시권자 내지 제3자로서 필수적인 표준특허를 이용하려면 정당하게 실시권 허여를 요청하고, 특허권자와 실시료에 대한 협상을 해야 할 의무를 함께 부담한다고 할 것인데, 특허권자에게 실시권의 허여 요청 등도 없이 일방적으로 표준특허를 실시하는 경우까지 침해금지 등을 청구할 수 없도록 하는 것은 악의적인 실시권자 내지 잠재적 실시권자를 더 보호하는 결과가 되어 특허제도의 본질에도 반한다.

(3) 공정거래법 위반(권리남용) 행위 여부²⁶⁸⁾

²⁶⁷⁾ 그러나 재판부는 애플의 협상 태도와 진행 경과, 애플이 제시한 실시료율은 통상적인 협상과정에서 최초 제안하는 실시료율과도 상당한 차이가 있고, 그 산정근거에 비추어 보면 통신기술에 관한 표준특허의 가치를 매우 저평가한 것으로 보이는 점, 원고와 애플 사이의 거래관계 및 규모 등에 비추어 보면, 애플의 소 제기에 대한 대응 내지 방어적인 차원에서 이 사건 소를 제기한 측면은 있으나, 원고가 애플이나 피고를 관련시장에서 배제시키거나 시장진입의 제한 등으로 공정한 경쟁을 제한하거나 거래질서를 혼란시키기 위한 의도나 목적에서 이 사건 소를 제기하거나 유지한 것으로는 보기 어렵다고 보았다.

²⁶⁸⁾ 주목할 부분으로 공정거래법 위반 관련 판단에서 제목[4.공정거래법 위반(권리남용)]

특허권은 특허발명을 실시할 수 있는 독점적, 배타적인 권리를 부여하는데, 정보통신기술 분야와 같이 기술의 호환성이 요구되는 분야에서는 기술의 공유를 통한 기술개발의 촉진을 도모하고, 효율성을 높이며, 개발된 기술의 상용화를 통한 산업발전 및 경쟁력 제고 등을 위해 표준화기구를 통하여 기술표준 내지 규격의 표준화를 시도하고 있다. 그런데 특허발명이나 기술이 표준으로 채택되면 특허권의 독점적·배타적인 권리의 특성으로 표준특허를 실시하려고 하는 자는 특허권자에 의해 특허 위협(hold-up)이나 고착효과(lock-in) 등이 발생할 수 있고 이로 인한 진입장벽의 형성 등으로 오히려 산업발전을 저해하고 경쟁을 제한하는 결과나 그러한 우려를 발생시킬 수 있는데, 공정거래법이 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호하는 것을 목적으로 하고, 특허법 등 지적재산권법과 공정거래법이 상호보완관계에 있는 점 등을 고려하면, 특히 표준화기구에서 표준으로 채택된 특허발명에 대하여 특허권자의 FRAND 선언 이후 그 표준특허에 기하여 특허권을 행사하는 것에 대하여 공정거래법상의 경쟁제한행위 내지 불공정거래행위에 해당하는지 여부 등 규율의 필요성이 있다.²⁶⁹⁾

피고는 FRAND 선언을 한 이 사건 표준특허에 기한 침해금지청구에 대하여 위에서 본 바와 같은 사유로 공정거래법을 위반한 권리남용행위라고 다투고 있으므로, 과연 원고의 행위가 ① 시장지배적 사업자로서 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 필수설비의 사용거절 등을 제한하는 지위남용행위에 해당하는지, ② 시장지배적 사업자로서 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 현저한 가격 차별 등 불공정한 조건을 제시하는 지위남용행위에 해당하는지 여부 및 부당하게 거래의 상대방을 차별 취급하는 불공정거래행위에 해당하는지 여부, ③ 시장지배적 사업자로서 다른 사업자의 계속적 사업활동에 필요한 절차의 이행을 부당하게 어렵게 하는 지위남용행위에 해당하는지 여부 및 불공정거래행위로서 위계에 의한 고객유인행위에 해당하는지 여부라고 보아 이하와 같이 이를 순차로 판단하였다.²⁷⁰⁾

행위 여부]과 바. 결론[(중략)... 이를 전제로 한 원고의 공정거래법 위반에 의한 권리남용 주장은 모두 이유 없다.]에서 공통적으로 공정거래법 위반 여부를 ‘권리남용’ 판단의 하나로 실시하고 있는 점이다.

269) 위 판결문, 197.

270) 위 판결문, 198.

(가) 필수설비 사용거절 등에 의한 시장지배적 사업자의 지위남용행위 해당 여부

① 관련시장의 획정 및 시장지배적 사업자 여부²⁷¹⁾

3GPP 통신과 관련한 이 사건 표준특허는 표준화기구인 ETSI에서 표준으로 채택되었고, 피고와 애플 사이의 관계, 다른 사업자들이 위 표준특허를 실시하지 않고서는 이동통신기기 등의 사업에 진입하기는 어려워 진입장벽이 높고, 위 표준특허를 다른 대체특허로 전환하는 것도 사실상 곤란한 상태여서 원고가 위 표준특허의 실시를 거절하는 경우에는 관련 상품시장에의 진입이 어려우므로 원고에 의한 시장지배력이 높다고 볼 수 있는 등의 사정을 고려하여 3GPP 통신을 지원하는 이동통신기기나 태블릿 컴퓨터 거래 분야로 관련 상품 시장을 획정하면 원고는 시장지배적 사업자에 해당한다고 볼 수 있다고 할 것이다.

② 표준특허의 필수설비 해당 여부²⁷²⁾

이 사건 표준특허는 통신관련 기술의 발명으로서 3GPP 통신 표준으로 채택되었는바, ① 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, ② 표준선언 특허의 경우 그 특허를 보유한 특허권자가 이를 독점적으로 통제할 수 있는 권리를 가지게 되는 점, ③ 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 사건 표준특허와 같은 표준선언 특허는 공정거래법상 필수설비에 해당한다고 할 것이다.

271) 위 판결문, 201-203.

272) 위 판결문, 203.

③ 부당한 거래거절 행위 여부²⁷³⁾

원고가 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 어렵다. 따라서, 원고의 행위가 공정거래법상 시장지배적 사업자의 부당한 거래거절행위에 해당한다고 할 수 없다.

(나) 시장지배적 사업자의 현저하게 차별적인 가격 등 불공정한 조건을 제시하는 지위 남용행위 및 부당하게 거래 상대방을 차별하여 취급하는 불공정거래행위 해당 여부²⁷⁴⁾

표준화기구(ETSI)에서도 실시료는 당사자들의 협상에 의하도록 하는 점, 원고가 이 사건 표준특허에 대하여 표준으로 선정된 이후 FRAND 선언을 하였다고 하더라도 다른 표준특허를 보유한 특허권자가 공표하는 실시료율, 원고와 애플이 다른 표준특허를 보유한 사업자와 체결한 라이선스 계약 내용과 실시료액, 표준특허의 구체적인 내용이나 대체가능성, 통신기술의 제품에 대한 기여 정도나 해당 특허의 가치평가 등의 어려움으로 원고와 애플이 제시하는 근거들만으로 적정한 실시료를 산정하는 것은 매우 곤란하고 단순 비교도 어려운 점, 애플이 제시하는 실시료율도 다른 사업자와의 통상적인 통신기술 분야에서의 실시료율과는 상당한 차이가 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면 원고가 애플과의 표준특허에 대한 실시료율 협상 과정에서 애플에 제시한 실시료율 등의 조건이 FRAND 조건에 부합하지 않는 부당하거나 과도한 실시료라고 단정할 수 없고, 애플에 대하여 다른 표준특허 실시권자에 비하여 현저하게 차별된 가격조건을 제안하거나 차별 취급한 것이라고 단정하기 어려우며, 원고와 애플 사이의 협상 경과 등에 비추어 보면 원고가 피고 측에 제

²⁷³⁾ 위 판결문, 203-207.

²⁷⁴⁾ 위 판결문, 207-209.

시한 실시료율 조건을 무조건적으로 수용할 것을 요구하거나 강제하였다고 볼 수도 없으며, 또한 원고가 거래 상대방에 대하여 가격차별 등의 행위를 하였다고 하더라도 이로 인하여 경쟁사업자나 거래상대방인 피고의 사업활동 및 시장에 미치는 어떠한 정도의 경쟁제한을 가져오는지에 대하여도 이를 인정할 증거도 없다. 따라서, 원고의 이 사건 표준특허에 기한 침해금지청구가 ① 필수요소에의 접근이 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도의 부당한 가격이나 조건을 제시하는 행위 내지 ② 기존 사용자에게 비해 현저하게 차별적인 가격 등 불공정한 조건을 제시한 행위에 해당한다고 할 수 없다.

(다) 시장지배적 사업자의 지속적인 사업활동에 필요한 절차의 이행을 부당하게 제한하는 지위남용행위 및 위계에 의한 고객유인행위에 의한 불공정거래 행위 해당 여부

1) 판단기준²⁷⁵⁾

원고가 표준 채택 과정에서 보유한 특허의 적시공개의무를 위반한 행위만으로는 표준 채택 그 자체에 의하여 다른 사업자의 사업활동을 방해하였다고 보기는 어려울 것이나, 원고가 표준화 과정에서 특허의 존재를 은폐하거나 적시 공개의무 위반 등으로 표준화기구를 기만하여 표준으로 채택되게 하고, FRAND 선언에 반하는 실시료의 요구나 표준특허의 실시 거절 등을 하는 행위에 대하여, ① 특허권자가 의도적으로 자신의 기술이나 특허를 표준으로 채택함으로써 경쟁을 배제할 목적으로 자신의 기술이나 특허를 은폐 내지 미공개하거나 FRAND 선언을 준수, 이행할 의사가 없음에도 FRAND 선언을 하였고, ② 표준화기구에서는 이를 신뢰하여 해당 기술이나 규격을 표준으로 채택하였는데, 만일 특허권자의 그러한 행위가 없었더라면 다른 기술이나 규격을 표준으로 채택하였을 것이며, ③ 특허권자가 표준 채택 이후에 FRAND 선언에 위반하는 행위를 하는 경우에는 공정거래법상 경쟁을 제한하는 행위로서 사업활동을 방해하는 지위남용행위 또는 불공정거래행위에 해당할 수 있다고 할 것이다.

²⁷⁵⁾ 위 판결문, 209-210.

2) 사업활동을 방해하는 지위남용행위 해당 여부²⁷⁶⁾

① 적시공개의무 위반 여부

ETSI 등 표준화 기구에서는 특허권자에게 성실한 표준 채택 특허의 공개의무를 부과하고 특허권자에 대한 FRAND 선언의 요구는 가능하나, 공개의무의 구체적인 이행시기와 그 범위 등에 대하여는 정한 것이 없으며, 특허권자에게 표준 채택과 관련된 특허의 검색의무까지 부과하지는 않고 있는 점, 원고가 이 사건 표준특허에 관하여 표준 채택 이후 FRAND 선언까지의 기간(이 사건 표준특허 중 피고가 침해한 975 특허와 900 특허는 1년 또는 2년 3개월 이후 FRAND 선언을 하였다)이 다른 주요 통신기술 표준특허를 보유한 다른 사업자들의 표준 채택 이후 FRAND 선언까지의 기간과도 비슷하거나 큰 차이는 없으며, 표준 채택 이후 구체적인 공개시기 등을 고려하더라도 원고가 이 사건 표준특허에 대한 적시공개의무를 위반하였다고 할 수 없다.

② 표준화 채택과정에서의 의도적인 특허 은폐 등 기만 여부

표준 채택 이후 일정한 시간이 경과된 이후 FRAND 선언을 한 것만으로 원고가 표준화 논의 과정에서 경쟁자인 다른 사업자들을 경쟁에서 배제시킬 목적으로 이 사건 표준특허에 대한 공개를 은폐하거나 지연하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

③ 표준화기구(ETSI)의 다른 기술의 표준 채택 가능성 및 FRAND 위반 여부

표준화기구인 ETSI에서 원고의 특허가 표준으로 채택되기 전에 공개되었다면 이 사건 표준특허를 배제하여 표준 자체의 설정을 거부하거나 다른 기술이나 규격을 표준으로 채택하였을 것이라는 점에 대하여도 이를 인정할 증거가 없다. 원고와 애플의 협상 경과, FRAND 선언의 내용, 원고가 이 사건 표준특허의 침해 문제를 제기하게 된 경위, 원고가 애플에 제시한 표준특허에 대

²⁷⁶⁾ 위 판결문, 210-212.

한 실시료율 등에 비추어 보면, 원고가 FRAND 선언 이후 과도한 실시료 등을 요구하거나 표준특허에 대한 실시 거절 등의 행위를 하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3) 위계에 의한 고객유인행위 해당 여부²⁷⁷⁾

원고가 표준화 과정에서 이 사건 표준특허에 관하여 표준 제안 또는 표준으로 채택된 시기로부터 일정한 기간이 경과된 이후에 FRAND 선언을 한 사실은 인정되나, 그 과정에서 원고가 표준과 관련한 특허의 존재를 의도적으로 은폐하거나 표준 채택을 위하여 표준화기구를 의도적으로 기만하는 행위를 하였다고 인정할 증거가 없다. 또한 원고가 표준 제안 또는 표준으로 채택된 시기로부터 일정한 기간이 경과된 이후 이 사건 표준특허에 대한 FRAND 선언을 한 것만으로 표준화 채택과정에서 표준화기구에 자신의 특허가 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량하거나 유리한 것으로 오인시켰다거나 경쟁사업자의 기술이나 규격이 현저히 불량 또는 불리한 것으로 오인시켰다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 원고가 이 사건 표준 특허에 대한 FRAND 선언을 하였더라도 실시료율과 같은 실시 조건은 표준특허의 특성, 필수 요소 여부 등에 의하여 달라지게 되고, 특허권자와의 협상을 통하여 정하게 될 것이므로, 이러한 사정만으로 공정할 거래를 저해하거나 저해할 우려가 발생하였다고 단정하기도 어렵다. 따라서, 원고가 FRAND 선언 후에 이 사건 침해금지청구를 하는 것이 공정거래법상 시장지배적 사업자의 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 지위남용행위에 해당하거나 불공정거래행위에 해당한다고 할 수 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 공정거래법 위반에 의한 권리남용 주장은 모두 이유 없다고 보았다.

다. 대상 판결에 대한 검토

우리 삼성과 애플의 1심 판결은 특허침해소송을 구성하는 두 가지 청구 중 금지청구 위주로 쟁점이 다투어졌고 아쉽게도 손해배상청구 부분에 관하여는

²⁷⁷⁾ 위 판결문, 212-214.

별다른 쟁점이 부각되지 않았다. 또한 FRAND 약의 계약법적 쟁점과 관련하여 FRAND 약이 청약인지, 제3자를 위한 계약이 성립되는지에 관하여 부정적 판단을 내렸다. 한편 FRAND 약에 의해 삼성이 애플에 대하여 표준특허에 대한 실시료율과 관련한 성실한 협상을 하여야 하는 의무가 있다고 보았다. 그런데 제3자인 애플이 삼성에 대하여 성실한 협상을 하여야 하는 의무에 대해서는 그 근거에 관한 구체적인 실시 없이 애플의 성실협상의무 위반 여부를 판단하였다.

한편 삼성의 금지청구가 권리남용의 해당 여부와 관련하여 민법상 권리남용, 특허권 남용 해당 여부를 나누어 판단하였으나, 양자는 주관적 요건 부분 면에서 달리 취급하였을 뿐 그 차별성이 부각되지 않은 점도 문제로 지적될 수 있다. 특히 특허권 남용의 판단기준으로 상대방에 대한 표준특허권의 행사가 ‘표준특허 제도의 목적이나 기능을 일탈’하여 ‘공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고’, ‘수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는’ 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는 경우에 해당된다고 판시한 기준은 아직 특허권 남용 항변 판단이 법리상 확립되지 않은 상황에서 민법상 권리남용의 금지를 변용할 수밖에 없는 법원의 부득이한 선택이라고 할 수도 있으나 법리를 분화하여 발전시키는 방향이 아니라 관련 법규(특허법, 민법, 독점규제법)를 모두 포괄하는 통합적인 판단기준을 실시한 것은 문제라고 생각한다. 위와 같은 남용법리의 적용결과 1심 법원이 FRAND 약 이후 삼성이 애플과의 실시료 협상을 성실하게 하지 않은 사정을 인정하였음에도 다른 정황들을 들어 권리남용에 해당되지 않는다고 판단한 것은 각국에서 진행된 유사한 쟁점에 관한 판결 추이에 비추어 수긍하기 어려운 판단으로 보인다.

2. 한국과 일본의 판결에서 나타난 법리 비교

비슷한 시기에 진행된 삼성과 애플 간의 특허분쟁은 한국에서는 삼성이 표준특허 등에 기해 금지청구 및 손해배상청구를 구한 전형적인 특허침해소송의 형태로 진행되었던 반면 일본에서는 삼성이 제기한 2건의 특허권가처분신청과 애플이 삼성을 상대로 제기한 채무부존재확인청구 형태로 진행되었다는 점이 구별된다.²⁷⁸⁾ 이하에서는 한일 양국의 하급심법원의 판단 중 특허청구항 분석

(유무효 판단)이나 사실관계와 같은 부분을 제외한 금지청구 및 손해배상청구와 관련된 주요 쟁점에 대한 판단을 비교 분석해보도록 한다.

가. 금지청구 관련 쟁점 판단

(1) FRAND 확약에 따른 표준특허권자의 의무 인정(권리 제한 근거)

일본의 1심 가처분신청에서 동경지방법재판소는 표준특허권자인 삼성은 FRAND 조건으로의 라이선스 계약의 체결을 위하여 중요한 정보를 애플에 제공하고 성실히 교섭해야 하는 신의성실의 원칙상 의무를 부담한다고 전제하면서²⁷⁹⁾ 삼성의 애플에 대한 라이선스 제안이 FRAND 조건에 따른 것인지 아닌지를 판단하는데 필요한 정보를 삼성이 제시하지 않았고 애플의 제안에 대하여 대안을 제시하지 않았으므로 그러한 의무를 위반하였다고 보았다.²⁸⁰⁾ 이러한 의무를 도출하는데 계약 준비 단계에 들어갔기 때문에 신의성실의 원칙상 의무를 진다고 판단²⁸¹⁾하였고, FRAND 확약의 계약적 구속력을 전제하지는 않았다.

한편 일본의 2심 즉시항고에 대하여 지적재산고등재판소는 표준특허권 제한 여부를 판단함에 있어 FRAND 조건의 라이선스 받을 의사를 갖는 자(willing licensee)에 대해 FRAND 확약한 특허권에 기초하는 금지청구권 행사는 허락되지 않으며, FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 자(unwilling licensee)는 FRAND 확약을 신뢰하여 표준을 따른 것이 아니므로 이러한 자에게까지 금지청구권을 제한하는 것은 아니라고 판단하였다.²⁸²⁾ 2심의 판단은 FRAND 확약에 따른 표준특허권자의 의무 부과와 관점이 아니라 특허법의 목적과 표

278) 표준특허권자인 삼성이 사실상 ‘금지청구’에 해당하는 가처분신청을 하자 애플이 보다 적극적으로 삼성에 대한 손해배상채무 없음까지 주장하는 소를 제기한 것은 원피고만 바뀐 사실상 ‘손해배상청구’에 해당한다고 볼 수 있다.

279) 주 178 각 결정문, 31.

280) 위 각 결정문, 38.

281) 위 각 결정문, 32-33.

282) 주 186 결정문, 26-27. willing licensee 개념은 현재 미국과 EU 경쟁당국에서 표준특허권자의 금지청구를 제한하는 접근방식으로 이용되는 개념인데, 일본의 2심 판단에 그러한 경쟁법적 규제기준이 큰 영향을 준 것으로 평가된다.

준특허에 있어서 FRAND 확약에 대한 제3자의 신뢰 보호 차원에서 특허권이 제한될 수 있다는 다분히 규제적인 관점에서 표준특허에 기한 권리행사의 제한 법리를 도출하고자 한 것이다. 다만 이러한 규제적 관점에 의하여 특허법에 의한 특허권 남용 항변이나 독점규제법 위반의 항변 여부까지 실시하지는 않았으며 특허법의 목적에 의한 금지청구 제한과 FRAND 확약에 대한 신뢰의 보호를 들면서 결국 민법상 권리남용 금지의 법리에 의거하여 판단하였다.

한국의 1심 서울중앙지방법원은 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 보았다.²⁸³⁾ 나아가 애플이 원고에 대하여 표준특허에 대한 실시료율과 관련한 성실한 협상을 하였는지 여부를 판단하여 표준특허권자뿐만 아니라 잠재적 실시권자도 성실하게 협상하여야 할 의무를 부담한다고 전제하였으나 이에 대한 근거 설시는 이루어지지 않았다.²⁸⁴⁾ 이 부분은 일본과 유사하게 표준특허권자와 잠재적 실시권자의 의무를 도출하는데 주로 신의칙에 의지하고 있는 것으로 보이며 FRAND 확약의 계약적 구속력을 전제하지 않은 것으로 보인다.

(2) 권리남용의 근거 조항

일본의 1심 가처분신청에서 동경지방법재판소는 삼성이 신의성실의 원칙상 의무를 다하지 않아 본 건 특허권에 관하여 금지청구권을 행사하는 것이 민법상 권리남용(일본민법 제1조 제3항)에 해당한다고 보았고,²⁸⁵⁾ 2심 지적재산고등재판소 역시 FRAND 확약을 한 특허권에 기초하는 금지청구권의 행사는 특허권자가 FRAND 확약을 하였고 상대방이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 있는 자임을 주장·입증한다면 이는 민법 제1조 제3항 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판단²⁸⁶⁾하여 공통적으로 민법상 권리남용의 금지 조항에

283) 주 234 판결문, 184.

284) 위 판결문, 185-186.

285) 주 178 각 결정문, 39.

286) 주 186 각 결정문, 27.

의거하여 판단을 하였다.

한국의 1심 서울중앙지방법원은 FRAND 확약의 준거법인 프랑스 법상 금반언 원칙이 절차적인 부분뿐만 아니라 실제적인 부분에까지 일반적으로 적용될 수 있는 것인가에 관하여는 논란이 있으나, 가사 프랑스법상 금반언 원칙이 실제적인 부분에까지 적용될 수 있다고 하더라도, FRAND 선언을 향후 표준특허침해에 관한 금지청구권을 포기한다는 의사표시라고 보기는 어려우므로, 특허침해자에 대한 금지청구가 곧바로 금반언 원칙 위반이라고 볼 수 없다고 보았다.²⁸⁷⁾ 그 밖에 민법상 권리남용, 특허권 남용에 더하여 공정거래법 위반(권리남용)의 항변까지 구체적으로 판단하여 일본의 경우보다 다양한 남용항변의 인정 여부를 판단한 점은 긍정적으로 볼 수 있다. 다만, 기존 대법원 판결 취지에 따라 민법상 권리남용(협의의 권리남용)은 주관적 요건이 필요하다고 보았고,²⁸⁸⁾ 한편 특허법상 권리남용을 판단함에 있어는 주관적 요건이 필요한 것은 아니라고 보았으나 그 기준에 있어서 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이거나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우와 같이 매우 포괄적인 기준을 제시하고 있다.²⁸⁹⁾

나. 손해배상 관련 법리 및 쟁점 판단

(1) FRAND 확약에 근거한 표준특허 라이선스 계약의 성부

일본에서의 채무부존재확인소송 1심 동경지방법판소²⁹⁰⁾와 2심 지적재산고등재판소²⁹¹⁾는 공히 FRAND 확약이 라이선스 계약의 청약이라고 인정할 수 없다고 보면서 삼성과 ETSI사이에서 애플을 비롯한 제3의 수익자와 라이선스 계약을 체결하는 것이 약속되어 있었다고 인정할 수도 없다고 보아 FRAND 확

287) 주 234 판결문, 181-182.

288) 위 판결문, 182-183.

289) 위 판결문, 183.

290) 주 199 판결문, 54-58.

291) 주 205 판결문, 118-122.

약에 의하여 표준특허권자와 제3자 간에 라이선스 계약이 성립하는 것은 아니라고 판단하였다. 특히 2심 지적재산고등재판소는 FRAND 확약에 기초하여 프랑스법상 삼성이 애플과의 관계에서 구속력 있는 계약을 체결해야 하는 의무를 지고, 삼성이 이 의무를 위반했다면 그에 대한 별도의 손해배상 의무 등을 부담하는 일이 있을 수 있다 하더라도,²⁹²⁾ 본 건 FRAND 확약이 라이선스 계약의 신청에 해당하지 않고 제3자를 위해 하는 계약도 성립하지 않는 이상 본 건 FRAND 확약의 효과로서 특허권 침해에 따른 손해배상 청구권의 행사가 허용되지 않는다고 판단할 수는 없다고 보았다.

한국의 1심 서울중앙지방법원²⁹³⁾ 역시 FRAND 선언의 문언내용과 의미 등에 비추어 보면, 표준특허에 대한 실시료 조건에 대한 구체적인 정함이 없는 원고의 FRAND 선언만으로 라이선스 계약에 관한 청약의 의사표시를 한 것이라고 단정할 수 없으며, 원고의 표준선언 특허에 대한 FRAND 선언 이후 일방적으로 표준특허를 실시하는 행위만으로는 청약자의 의사와 주관적으로 합치되는 승낙의 의사가 있었다고 할 수도 없어 이를 라이선스 계약의 청약에 대한 승낙이라고 볼 수 없다고 판단하였다.²⁹⁴⁾ 제3자를 위한 계약 성립 여부와 관련하여 ETSI와 같은 표준화기구는 시장에 참여하는 사업자가 아니라 기술시장에서의 표준확립을 위한 사적 질서조성기구에 해당하여 제3자를 위한 계약의 요약자라고 할 수도 없으며, 원고의 이 사건 표준특허에 대한 FRAND 선언과 피고의 일방적인 위 표준특허의 실시에 의하여 라이선스 계약이 성립하였다고 할 수 없다고 보았다.²⁹⁵⁾

(2) 권리남용의 근거 조항

일본의 1심 동경지방법재판소는 가치분결정(금지청구)과 동일한 이유와 근거로 삼성이 신의성실 원칙상의 의무를 다하지 않아 본 건 특허권에 의거한 손해배

²⁹²⁾ 위 판결문, 122.

²⁹³⁾ 이 부분은 손해배상청구 및 금지청구의 제한에 관한 공통 쟁점이라고 할 것이다. 일본의 채무부존재확인 판결의 내용과 비교하기 위해 편의상 손해배상청구 부분에서 그 판시 내용을 설명하였다.

²⁹⁴⁾ 주 234 판결문, 175.

²⁹⁵⁾ 위 판결문, 175-176

상청구권을 행사하는 것은 일본민법 제1조 제3항의 권리남용에 해당하여 인정할 수 없다고 보았다.²⁹⁶⁾ 한편 2심 지적재산고등재판소는 FRAND 조건 범위 내의 손해배상 청구는 원칙적으로 가능하나 특단의 사정²⁹⁷⁾이 있는 경우 예외적으로 제한될 수 있다고 보았고, FRAND 조건의 범위 밖의 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 원칙적으로 불가능하나 예외적인 경우²⁹⁸⁾ 일반적인 손해배상 청구도 가능하다고 보고 있다.²⁹⁹⁾ 한국의 1심 서울중앙지방법원은 손해배상청구에 관한 남용 판단은 별도로 이루어지지 않았다.

(3) 손해액의 산정

일본의 채무부존재확인소송에서 1심 동경지방법판소는 손해액에 판단이 구체적으로 이루어지지 않았으나, 2심 지적재산고등재판소는 FRAND 조건 범위 내의 손해배상 청구는 원칙적으로 가능하다고 보면서 FRAND 조건에 따른 실시료가 얼마가 되는지를 검토하였다. 구체적으로 침해 특허가 본 건 제품의 매출 합계에 대한 기여비율은 UMTS 표준을 준수하고 있는지의 기여 부분 비율에 누적 로열티 상한 비율(5%)을 곱하고 여기에 필수적이라고 인정되는 표준특허의 수로 나누어 합리적인 실시료의 범위 내에 있다고 인정한 손해액(9,955,854엔)을 산정하였다.³⁰⁰⁾

한국의 1심 서울중앙지방법원은 FRAND 확약에 의하여 손해배상이 제한되는지에 대한 판단은 이루어지지 않았으며, 원고의 주장과 입증에 근거하여 특허법 제128조 제2항에 의하여 피고는 피고 제품의 판매를 통해 원고의 이 사건 각 특허를 침해함으로써 영업이익액 상당의 이익을 얻었을 것임이 분명하

296) 주 199 판결문, 107.

297) 재판부는 특단의 사정으로 표준특허권자가 표준화기구 IPR정책에 의한 적시공개의 무 위반이 있었는지, FRAND 확약에 따라 신의칙에 근거한 성실교섭의무 위반이 있었는지, 이 사건 내지 별건 가처분 신청(금지청구) 내지 독점금지법의 위반 여부 등을 살핀 바 있다.

298) 그러한 예외적인 상황으로 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결할 의사를 갖지 않는 자(unwilling licensee)임을 들고 있으나, 이 사건에서 애플은 이에 해당하지 않아 예외적 상황이 아니라고 보았다.

299) 주 205 판결문, 132.

300) 위 판결문, 141-146.

고, 이러한 영업이익액은 특허법 제128조 제2항에 따라 원고의 손해로 추정된다고 보아 피고는 원고에게 특허침해로 인한 손해배상으로서 위 각 영업이익액의 합계액 상당을 지급할 의무가 있다고 판시하면서 원고의 손해액의 일부 청구(40,000,000원)를 인용하였다.³⁰¹⁾

제4절 각국의 사례가 우리에게 주는 시사점

표준특허에 근거한 특허권자의 권리행사에 관하여 근본적으로 상이한 관점에서 접근이 가능한데, FRAND 확약에 근거하여 라이선스 당사자의 교섭과 계약체결을 통하여 상충하는 이익을 조정하여야 한다는 계약적 접근방식과 FRAND 확약에 근거하여 발생한 제3자의 합법적 기대를 규제를 통해 보호하고 표준특허권 행사를 규율하여야 한다는 규제적 접근방식이 그것이다. 후자와 같은 규제적 관점은 경쟁법과 같은 공적 규제에 국한되지 않고 특허침해소송에서의 각종 주장과 항변의 인정과 같은 사법적 규율까지 포함한다. 계약적 접근의 대표적인 사례로 미국 연방지방법원에 다투어진 일련의 계약위반소송을 들 수 있고, 규제적 관점의 대표적 사례는 유럽사법재판소(CJEU)가 화웨이 대 ZTE 사건에 대한 경쟁법 위반의 항변 판단과 관련된 선결 판단을 들 수 있다.

1. FRAND 확약의 계약법적 효력에 관한 검토 필요

일련의 계약위반소송에서 미국의 하급심들은 FRAND 확약에 근거하여 제3자를 위한 계약이 체결되었고 이에 적어도 표준특허권자가 잠재적 실시권자와 FRAND조건에 의한 라이선스를 허용할 계약상 의무를 부담한다고 보고 있다. 한편 일련의 ITC사건에서 표준특허권의 행사를 제한할 수 있는 고려요소로 ① 표준화기구의 IPR 정책의 내용, ② FRAND 확약의 효력, ③ FRAND 확약에 따라 당사자가 성실히 교섭을 하였는지 여부를 들고 있다. 이러한 고려요소들은 FRAND확약에 관한 계약법적 접근과 밀접한 관련을 가진 사항들로 우리

³⁰¹⁾ 주 234 판결문, 218-223.

실무에서도 FRAND 확약의 계약법적 효력에 관한 신중한 검토가 이루어질 필요가 있다.

2. 표준특허 침해소송에 있어 권리남용 항변의 중요성

미국의 경우 특허침해소송에서 금지청구를 인용하기 위한 eBay 판결의 네 가지 요건을 입증하여야 할 부담이 있음은 이미 살펴본 바와 같고, 그러한 형평법적 고려가 적용되지 않는 ITC절차에서 표준특허권자의 배제명령 신청에 대하여 목시의 라이선스(implied license) 항변, 금반언(estoppel) 및 부정한 행위(unclean hands) 항변 등이 표준실시 기업에 의하여 주장된 바 있다. 이 중 금반언(estoppel) 및 부정한 행위(unclean hands) 항변은 미국의 특허권 남용 법리의 근거와 뿌리를 같이하는 것이다. 독일의 경우 미국처럼 특허권 남용법리가 발달하지 않았지만 특허침해소송에 있어 경쟁법 위반 항변이 가능하다고 보고 있다. 반면 특허권 남용 법리나 경쟁법 위반의 항변의 활용에 비교적 소극적인 일본과 네덜란드의 하급심 법원은 삼성과 애플 간 표준특허 분쟁에 있어서 민법상 권리남용 금지의 법리에 의거하여 표준특허권자의 권리행사를 제한할 수 있다고 보고 있다. 각국 법원에서 표준특허권자의 소송상 권리행사의 제한 근거가 될 수 있는 민법상 권리남용, 특허권 남용, 경쟁법 위반의 항변의 중요성이 부가되고 있으며, 우리 실무에 있어서도 제반 권리남용의 내용을 검토하여 표준특허 분쟁해결에 필요한 남용법리의 재구성을 시도할 시점에 있다.

3. 표준특허 침해소송에 있어 손해배상의 역할 재조명

현재까지 각국의 분쟁에 대한 법원의 판단을 종합하면 표준특허 침해소송에 있어서 금지청구의 경우 표준설정제도, FRAND 확약의 취지, 이러한 확약을 신뢰한 제3자의 이익 등을 고려하여 표준특허권자의 금지청구를 제한하는 것을 원칙에 가깝도록 운용하고 있으며, 특별한 사유가 있는 경우에만 표준특허권자의 금지청구가 예외적으로 가능하다고 접근하고 있다. 다만, FRAND 확약을 금지청구원의 포기로 보려했었던 초기의 주장은 각국 법원에서 받아들여지지 않고 있다. 이에 따라 현재의 흐름은 표준특허의 경우 FRAND확약의 취지

에 부합하게 금지청구가 아닌 손해배상을 통하여 당사자 간 이익조정의 문제로 규율되어야 한다는 방향으로 귀결되고 있다. 이는 표준특허권자가 표준화 기구에 제출한 FRAND 확약의 취지가 제3자에게 보편적인 실시를 하겠다는 약속인 만큼 표준특허권자의 금지소송은 FRAND 확약과 상충되는 면이 강하나 손해배상소송은 FRAND 확약 자체가 제3자에 대한 보편적 실시에 따른 합리적 수준의 보상을 전제로 하고 있어 과거 또는 장래의 권원 없는 실시에 대해 손해배상이 기본적으로 가능해야 한다는 점에서 차이가 있다. 특히 손해배상의 경우 손해액의 산정, 배상액의 가중·감경 등을 통하여 표준특허 실시를 둘러싼 당사자의 이해관계를 조정하는 기능이 강조되고 있는 추세이다.

제4장 FRAND 확약의 계약법적 효력

표준특허에 기한 특허침해소송에서 FRAND 확약의 효력은 특허법 자체의 문제라기보다 FRAND 확약의 해석 문제로서, 계약으로서 FRAND 확약의 구체적 의미를 정하고 그에 따라 당사자에게 법적 지위를 부여하는 문제이다. 이러한 계약법적 검토를 진행하기에 앞서 FRAND 확약이 합의의 성립이라는 계약 구조에 부합하는지를 살펴볼 필요가 있다. 이를 위해 FRAND 확약을 제출하는 절차·방식·내용을 살펴보고, 그러한 내용을 정한 표준화기구의 IPR정책의 효력도 함께 따져볼 필요가 있다. 또한 IPR정책이나 그에 근거한 FRAND 확약에 적용되는 준거법이 무엇인지에 따라 당사자의 법률관계도 영향을 받으므로 이를 선결적으로 검토한다.

제1절 FRAND 확약의 검토에 필요한 전제사항

I. FRAND 확약 관련 절차 및 내용

1. FRAND 확약의 제출 절차

표준규격의 선정절차¹⁾가 진행되는 과정에서 해당 분야의 전문가로 구성된 워킹그룹이 준비단계에서 표준규격(안)에 해당하는 초안(Draft)을 작성하여 이

1) ISO/IEC 지침서 제1부 참조. 일반적인 국제표준 개발절차는 통상 예비단계(Preliminary Work Item) → 제안단계(New Work Item Proposal) → 준비단계(Working Draft) → 위원회 심의단계 → 투표단계(Committee Draft for Vote) → 최종승인 단계(Final Draft International Standard) → 출판단계(International Standard) 등을 거친다. 참고로 ETSI의 경우 표준개발 절차(Standard Making Process)에 의해 표준 및 발간물을 발간하고 있으며, 신규 표준화 영역에 대해 승인을 얻는 단계인 착수단계(Inception), 표준화 과업(work item)을 채택하는 단계인 구상단계(Conception), 초안을 작성하는 초안단계(Drafting), 승인 및 투표 등의 절차를 거쳐 표준으로 채택하는 채택단계(Adoption)로 구성되어 있다.

러한 초안이 채택되면 표준규격(안)에 포함되는 특허(출원중인 특허 포함)를 공개한 참여사업자는 해당 표준화기구 IPR정책의 내용에 따라 FRAND 확약을 제출하여야 한다. 이후 위원회의 심의와 회원사 투표는 특허권자가 확약서를 제출하는 것을 전제로 계속 진행되는데, 만일 이러한 확약을 하지 않은 경우 워킹그룹은 해당 특허를 우회하는 수정안을 표준규격(안)으로 변경하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 최종적으로 표준화기구의 총회에서 승인되면 표준규격은 출판되어 표준의 효력을 가지게 된다.²⁾

2. FRAND 확약의 내용과 방식

대부분의 표준화기구는 IPR 정책에서 표준규격에 포함되는 특허 실시조건을 개략적으로 정하고 있는데, 참여회원에 대하여 무료로 실시할 의무를 부과하는 W3C(World Wide Web Consortium)와 같은 단체도 있으나, 표준특허의 사용에 대하여 무상 또는 유상을 선택하되, 유상의 경우 아래 표와 같이 공정하며 합리적이고 비차별적인 조건(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)으로 실시할 의무를 부과하는 단체가 대부분이다.³⁾

<표 5> 주요 표준화 기구의 확약 내용 및 방식 등

표준화기구	확약의 내용	확약의 방식	확약 미제출 및 라이선스 거절의 경우
ITU-T ITU-R ISO IEC	- 무료 라이선스 - 범세계적, 합리적이고 비차별적인 조건 (RAND)	특허설명 및 라이선싱 선언서 (Patent Statement and Licensing Declaration Form)	선언서 미제출시 표준화 중단
ANSI	- 불공정한 차별 없는 합리적 조건으로 라이선스 허여	확약서 (Assurance in written or	- 확약서 미제출시: ANS (미국 국가표준) 승인 유보 - 사용허락 거절시: ANS철회

2) 주요 표준화기구(ETSI, ANSI, IEEE, TTA 등)의 FRAND 확약을 포함한 특허정책 (Patent Policy) 내용은 제2장 제2절 II. 참조.

3) 그 밖의 표준화기구의 특허정책의 내용은 SEP Inside, VOL.09(2016.3), 41-42 참조.

	- 대가 없이 그리고 불공정한 차별 없는 합리적 조건으로 라이선스 허여	electronic form)	회
ETSI	- 공정하고 합리적이고 비차별적인 조건 (FRAND)으로 실시 허여	IPR 라이선싱 선언서 (IPR Licensing Declaration Form)	1. 표준기술규격 채택 전 - 대안기술 있는 경우: 대안 반영 - 대안기술 없는 경우: 표준화 중단 2. 표준기술규격 채택 후 - 관련 특허권자에게 라이선스허여 요구 - 라이선스 요구거절 또는 3개월 내 답변이 없는 경우에는 해당 표준기술규격 불승인 처리
IEEE	- 일반적 권리행사의 포기 - 누구에게나 전 세계적으로 불공정한 차별 없이 무료 또는 합리적인 요율(reasonable rate)로 라이선스 실시	확약서 (LOA, Letters of Assurance)	- 당사자 간 협의와 소송 및 중재를 통한 해결 원칙 - 모든 표준을 검토대상으로 하는 정기적인 표준수정시 이를 고려
TTA	- 지식재산권을 대가없이 비차별적으로 실시 - 지식재산권을 합리적 조건하에 비차별적으로 실시	지식재산권의 취급에 관한 확약서	- 지식재산권의 내용이 포함되지 않는 표준화과제를 제안하거나 표준초안을 수정하도록 요청 - 표준화과제가 제안되지 않거나 표준초안이 수정되지 않은 경우에는 표준화추진을 중단

구체적인 확약서상 문구를 살펴보면, ITU/ISO/IEC의 경우 선언서에서 “불특정 다수의 실시를 원하는 자에 대하여 세계적으로 비차별적이고 합리적인 조건으로 라이선스를 부여할 준비가 되어 있다”는 표현을 사용하고 있다.⁴⁾ ETSI

4) 부록 2. Patent Statement and Licensing Declaration Form 참조.

“The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document.”

의 경우 선언서에 “ETSI IPR 정책에 정한 바와 같이 취소 불가능한 실시를 제공할 준비가 되어 있다”고 기재되어 있다.⁵⁾ 한편 IEEE의 경우 현재 RAND 조건으로 라이선스가 가능하다는 것뿐만 아니라 표준특허에 기한 소송을 제기하지 않는 것까지 선택할 수 있도록 되어 있다.⁶⁾ 한국의 TTA는 라이선스 조건으로 “가. 지식재산권을 대가없이 비차별적으로 실시, 나. 지식재산권을 합리적 조건하에 비차별적으로 실시, 다. 지식재산권 실시 허락을 거절” 중에 하나를 선택하도록 기재되어 있다.⁷⁾ 이를 종합하면 FRAND 확약을 해석하거나 그 효력을 검토함에 있어 확약서상 개별 문구와 표현이 기본이 되지만 이러한 FRAND 확약서를 제출할 의무와 개략적인 라이선스 조건을 정한 표준화기구의 IPR정책의 내용까지 함께 고려할 필요가 있다.

3. FRAND 확약과 IPR 정책의 상호관련성

FRAND 확약의 효력을 검토하기에 앞서 표준특허권자가 확약을 제출하여야 하는 근거이자 라이선스 조건을 규정한 표준화기구의 IPR정책의 효력을 살펴본다. 주요 표준화기구에서 특허정책(patent policy)으로도 불리며 내용에 따라 공개준칙(disclosure policy), 라이선스준칙(licensing policy) 등으로 구성된 표준화기구의 내부준칙이 회원인 표준특허권자에게 어떻게 효력을 미치는지 살펴본다. 표준화기구의 IPR 정책에 관한 현황연구에 의하면 통상적으로 표준화기구가 가입신청서⁸⁾ 등을 통하여 회원이 되는 경우 그 신청서에 내부준칙에 구속된다

5) 부록 5. IPR Licensing Declaration Form 참조.

“the Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, (중략)”

6) 부록 4. LETTER OF ASSURANCE FOR ESSENTIAL PATENT CLAIMS 참조.

“b. The Submitter will grant a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, import any Compliant Implementation (중략)”

“c. The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, importing any Compliant Implementation (중략)”

7) 부록 6. 지식재산권의 취급에 관한 확약서 참조.

는 규정을 두거나 그러한 가입신청이 없더라도 회원에게 당연히 효력이 미친다는 내부준칙⁹⁾에 의하여 구속력을 가진다.¹⁰⁾ 다만, 최근에 표준특허 분쟁이 늘면서 정보통신분야의 주요 표준화기구들은 FRAND 약약 제출에 있어 회원 내지 참여회원이 아닌 단순히 특정 표준에 참여하는 사업자에 대해서도 별도의 약약서를 작성하여 제출하도록 의무화하고 있다.¹¹⁾ 나아가 과산이나 영업양도 FRAND 약약에 의한 구속력의 승계와 관련하여 관계회사가 표준특허를 취득하여 이를 행사하는 문제가 불거지면서 그 승계인은 물론 자회사까지도 위와 같은 내부준칙에 구속된다고 규정하는 표준화기구가 늘고 있는 상태이다.¹²⁾

우리나라의 표준화기구인 한국정보통신기술협회(TTA)의 특허정책(Patent Policy)에 해당하는 「정보통신표준화관련 지식재산권취급요령」(이하 “지식재산권취급요령”)은 「정보통신표준화 운영규정」(이하 “운영규정”) 제36조¹³⁾에 의거하고 있다. 한편 운영규정은 한국정보통신기술협회 법인정관 제26조에 근거하여 제정된 내부규정(Bylaw)이다. TTA의 지식재산권의 취급에 관한 세부사항을 표준총회의 의결을 거쳐 정하도록 한 것은 TTA가 협회를 구성하고 있는 회원의 총의에 의해 단체의 내부규정을 정하는 사단(社團)과 유사한 속성이 있다고 판단된다. 결국 협회의 정관에 근거를 두고 있는 운영규정, 지식재산권취급요령은 기본적으로 단체의 유지와 운영에 필요한 내부규정(Bylaw)의 성질을 가지며 이러한 내부준칙은 원칙적으로 단체에 가입한 회원에 한하여 구속력을 가지는 것이다. 그리하여 표준화기구의 특허정책의 내용을 이루는 라이선스준

8) 가령 OASIS의 경우 Membership Application and Agreement(원문은 <<http://www.oasis-open.org/join/membership-agreement.pdf>. 2016. 7. 1. 최종방문> 참조).

9) 가령 ETSI의 절차규칙(Rules of Procedure)과 같은 Bylaw와 이에 따른 각종 Policy를 들 수 있다.

10) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, “A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide”, National Academies of Science (2012), 26-27.

11) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, 위 보고서, 27-30.

12) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, 위 보고서, 30-31.

13) 제36조 (지식재산권 취급) ① 회장은 제안된 표준화과제의 내용에 지식재산권이 포함된 것으로 확인된 경우 지식재산권 문제를 처리하여야 한다.

② 회장은 제1항에 의한 지식재산권의 취급에 관한 세부사항을 표준총회의 의결을 거쳐 별도로 정하여 시행할 수 있다.

칙(licensing policy)은 표준제정과 이용에 관여하는 회원에 대하여 구속력을 가지게 된다. 다만, 그러한 구속력은 다양한 방식으로 해당 표준화기구에 이해관계를 가지는 자에게 확장될 수 있는데, 이는 FRAND확약의 효력 검토에 있어서 표준화기구의 구성원인 회원과 비회원인 제3자를 구별하여 취급할 필요가 있다는 점을 시사한다.

II. FRAND 확약과 관련되는 준거법

ITC 산업분야에서 하나의 표준기술에 대해 수많은 특허가 집적되어 있는 결과 국제적인 표준기술과 관련하여 다수의 특허권자와 실시자가 존재하여 동시에 동일·유사한 특허의 실시 내지 침해여부를 두고 여러 국가에서 국제적인 분쟁이 발생할 가능성이 크다. 표준특허권에 대항하는 수단으로 계약 법리에 의거하는 경우 국제사법(conflict of law)의 문제가 개입될 여지가 많다.¹⁴⁾ 이러한 경우 FRAND 확약에 대한 법적 해석이 각국 법원에 맡겨져 법정지에 따라 판단의 근거가 달라질 수 있다. 따라서 FRAND 확약의 계약법적 효력을 검토함에 있어 우선 전제가 되는 FRAND 확약 자체에 관한 준거법, 계약협상 내지 라이선스 계약과 관련된 준거법, 특허침해소송의 준거법 등을 살펴보도록 한다.

1. FRAND 확약의 해석에 관한 준거법

FRAND 확약의 법적 효력과 관련하여 먼저 FRAND 확약 그 자체에 적용되는 준거법을 검토할 필요가 있다. 표준화기구의 IPR 정책에 따라 표준절차에서 참여자가 표준화기구에 FRAND 확약을 제출하는 것은 표준화기관과 참여자 간에 일응 계약이 성립한 것으로 볼 수 있어 그 효력에 관하여 표준화기구의 내부준칙에 준거법 조항이 있는 경우 그에 따르게 되며, 이러한 정함이 없는 경우에는 다투어지는 당해 사건의 법정지국의 국제사법에 따라 FRAND 확약에 관한 준거법이 판단된다.

14) 박준석, “표준특허의 제문제”, 서울대학교 법학 제54권 제4호(2013.12), 119.

국내에서 진행된 삼성과 애플간의 특허침해소송에서 FRAND 약약의 준거법에 관한 판단이 이루어진 바 있다. 1심 서울중앙지방법원¹⁵⁾은 FRAND 약약의 준거법이 ETSI의 IPR 정책에 따라 프랑스 법으로 지정되어 있어 FRAND 약약의 해석에 프랑스법을 적용하였다. 한편 일본의 애플과 삼성 간의 채무부존재 확인소송에서도 FRAND 약약의 효력이 문제되었는데, 2심 지적재산고등재판소¹⁶⁾는 당해 사건이 일본법인인 애플 재팬과 한국법인인 삼성전자와의 국제적 소송인 관계로 FRAND 약약의 준거법(프랑스 법)뿐만 아니라 당해 특허침해소송의 준거법(일본 법)¹⁷⁾을 별도로 검토한 바 있다. 미국에서 삼성과 애플의 1차 소송을 심리한 캘리포니아 북부연방지방법원에서는 삼성전자가 캘리포니아 법률을 준거법으로 할 것을 주장했으나, 법원은 ETSI의 IPR 정책 제12조가 그 적용법을 프랑스 법으로 하고 있는 점 등을 들어 준거법을 프랑스 법으로 정한 바 있다.¹⁸⁾

2. 표준특허 라이선스 계약에 관한 준거법

FRAND 약약을 구속력 있는 청약 내지 제3자를 위한 라이선스 계약으로 이해하는 관점에서는 FRAND 약약의 준거법이 표준특허 라이선스 계약에 그대

15) 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011가합39552 판결.

16) 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ネ)策10043号.

17) 우리나라에서 진행된 삼성과 애플의 사건은 삼성전자와 애플코리아가 모두 국내 법인이므로 당해 침해소송에서 선결문제가 된 삼성의 FRAND 선언의 준거법만 판단한 것으로 보인다. 참고로 한국국제사법학회가 2010년 3월 26일 승인한 우리나라의 ‘국제지적재산소송원칙’에 의하면 등록지적재산권의 준거법은 등록국법으로, 비등록지적재산권의 준거법은 보호국법으로 함을 원칙으로 하였다(국제지적재산소송원칙 제19조). 한편 국제지적재산소송원칙에서는 특정할 수 없거나 특정하기 어려운 다수 국가에서 지적재산 침해가 발생한 경우 그 침해에 대해서 뿐만 아니라 그에 부수하여 함께 문제된 지적재산권의 성립·유효성, 권리의 내용, 소멸, 양도가가능성 등에 대해서도 침해 전체에 대하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법을 준거법으로 하도록 규정하고 있다(국제지적재산소송원칙 제21조 및 제22조). 자세한 내용은 이규호, “국제지적재산소송원칙의 개요와 활용방안에 대한 연구”, 지식재산연구 제9권 제1호(2014. 3), 119 이하 참조.

18) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd., 2012WL1672493, 10-11(N.D.Cal., May 14, 2012). 현재 사용되고 있는 ETSI IPR Licensing Declaration forms(부록 5.)에도 프랑스법을 준거법으로 한다는 문구가 포함되어 있다.

로 적용된다고 볼 것이나, 표준화기구에 제출한 FRAND 확약과 당사자 간 교섭을 거쳐 체결되는 라이선스 계약을 구별하는 관점에서는 FRAND 확약의 준거법과 표준특허 라이선스 계약의 준거법을 달리 볼 수 있다. 특히 전 세계적으로 통용되는 표준특허의 경우 복수의 국가(지역)에서 특허실시에 필요한 라이선스 계약이 체결될 것인데, 만일 표준화기구 등이 미리 정한 FRAND 확약의 준거법이 복수의 국가와 지역에서 체결되는 라이선스 계약의 준거법이 된다면 이는 거래 실체에 부응하지 않을 뿐만 아니라 라이선스 협상과정에서 별도로 준거법을 정하고자 의도하는 당사자의 의사와도 다르기 때문이다. 계약에 관한 준거법은 당사자의 명시적 내지 묵시적 합의로 선택한 법에 의하는 것이 원칙이고,¹⁹⁾ 당사자가 이러한 준거법을 선택하지 아니한 경우 그 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 준거법으로 하는 것이 대체적이다.²⁰⁾ 표준특허의 경우 별도의 다른 합의가 없는 이상 특허의 실시를 허락하는 라이선서(특허권자)의 상거소(법인 내지 단체의 경우 주된 사무소) 내지 영업소가 존재하는 국가의 법²¹⁾이 라이선스 계약의 준거법이 될 수 있다. 가령 표준특허권자인 삼성과 실시를 원하는 애플 간의 라이선스 계약에 관하여 삼성의 상거소(법인의 주된 사무소)와 영업소는 대한민국에 있으므로 다른 합의가 없다

19) 국제사법 제25조 제1항. 석광현 교수는 지적재산권 이용계약 예컨대 라이선스 계약의 준거법은 섭외사법 제25조 이하에 정한 ‘계약의 준거법’에 의한다고 보고 있으며, 다만 제26조에 따라 준거법을 결정하는데 어려운 문제가 있다고 해설하고 있다(석광현, 『국제사법 해설』, 박영사, 2013, 282).

20) 국제사법 제26조(준거법 결정시의 객관적 연결) ① 당사자가 준거법을 선택하지 아니한 경우에 계약은 그 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법에 의한다.

② 당사자가 계약에 따라 다음 각 호중 어느 하나에 해당하는 이행을 행하여야 하는 경우에는 계약체결 당시 그의 상거소가 있는 국가의 법(당사자가 법인 또는 단체인 경우에는 주된 사무소가 있는 국가의 법)이 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 추정한다. 다만, 계약이 당사자의 직업 또는 영업활동으로 체결된 경우에는 당사자의 영업소가 있는 국가의 법이 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 추정한다.

1. 양도계약의 경우에는 양도인의 이행

2. 이용계약의 경우에는 물건 또는 권리를 이용하도록 하는 당사자의 이행

3. 위임·도급계약 및 이와 유사한 용역제공계약의 경우에는 용역의 이행

③ 부동산에 대한 권리를 대상으로 하는 계약의 경우에는 부동산이 소재하는 국가의 법이 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 추정한다.

21) 통상 개별 국가별로 특허실시를 포함한 상품과 용역의 제조유통판매를 담당하는 법인 또는 대리점이 존재하므로 법인의 상거소나 대리점의 영업소가 있는 국가의 법이 객관적 연결에 의한 계약의 준거법이 될 수 있을 것이다.

면 라이선스 계약에 관하여 한국법이 준거법이 될 수 있다.

3. 표준특허 침해소송과 관련된 준거법

우리 국제사법은 지식재산권의 보호는 ‘침해지법’에 의하고 있다.²²⁾ 따라서, 지식재산권의 침해 여부와 구제조치에 관한 준거법은 침해지법에 의하여야 할 것이다. 나아가 지식재산권 자체의 경우 침해지법을 준거법으로 할 것인지, 일정한 경우 본원국법(특허의 경우 등록국법)에 의할 것인지에 관하여 논란이 있다. 이에 대하여 국제사법 제24조는 지식재산권 전반(정확히는 지식재산권의 자체와 침해)에 관하여 보호국법주의를 선언한 것이고 다만 기술적으로 보호국법주의를 표시하는 적절한 문언에 관한 합의가 이루어지지 않아서 보호국법주의를 명시하지 못한 것이라는 해석이 유력하다.²³⁾ 국제사법 제24조에 의하여 지식재산권의 침해에 대해서는 통상 불법행위의 경우 불법행위지법이 적용되는 것과 달리 침해지법이 준거법이 된다.²⁴⁾ 일부 하급심 판례에서 지식재산권의 침해를 구제수단에 따라 금지청구와 손해배상 청구를 구분하여 전자의 경우 지식재산권법의 준거법을, 후자의 경우 불법행위의 준거법을 각각 적용하기도 하였으나,²⁵⁾ 현재는 양자를 통일적으로 연결하는 제24조의 취지에 따라 침해지법을 준거법으로 적용하고 있다.²⁶⁾

제2절 FRAND 확약의 계약법적 효력

FRAND 확약에 의한 표준특허 라이선스 계약의 성립과 관련하여 FRAND 확약 자체를 단순한 ‘청약의 유인’으로 볼 것인지, 구속력 있는 ‘청약’으로 볼 수

22) 국제사법 제24조(지식재산권의 보호) 지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다.

23) 석광현(주 19), 279.

24) 지식재산권법의 속지주의에 비추어 행위지와 결과발생지가 원칙적으로 동일할 것이므로 그 범위 내에서는 차이가 없을 것이다.

25) 서울중앙지방법원 2008.3.13. 선고 2007가합53682 판결.

26) 대법원 2004.7.22. 선고 2003다62910 판결; 서울중앙지방법원 2008.6.20. 선고 2007가합43936 판결 등.

있는지 살펴본다. FRAND 확약이 표준화기구에 대한 표준특허권자의 선언서 내지 확약서 제출의 형태로 이루어진다는 점에서 표준화기구와 표준특허권자 간에 체결된 ‘제3자를 위한 계약’으로 해석될 수 있는지도 검토한다. 만일 FRAND 확약을 라이선스 계약의 성립에 필요한 청약으로 보거나 제3자를 위한 라이선스 계약으로 볼 수 있다면 실시자(제3자)의 승낙 내지 수익의사가 있다면 표준특허 실시의 근거가 되는 라이선스 계약이 존재하므로 특허침해 주장은 인정되지 않게 된다.

I. 다양한 견해의 존재

1. 청약의 유인으로 보는 견해

일반적으로 FRAND 선언에는 FRAND 조건으로 비배타적인 실시권을 부여할 것을 확약한다는 내용 정도만 포함되어 있을 뿐, 실시허락의 상대방이나 실시조건 등이 구체적으로 특정되어 있지 않으므로, FRAND 선언 자체를 개별적인 라이선스 계약 성립에 필요한 청약으로 보기 어려워 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 위한 청약의 유인에 해당한다는 견해가 있다.²⁷⁾ 계약이 성립하기 위해서는 대립하는 수개의 의사표시 사이에 객관적 합치를 요구하고, 그 의사표시에 나타나는 사항의 일치 및 계약의 중요한 점, 특히 당사자가 중대한 의의를 두고 계약의 성립요건으로 할 의사를 표시한 때에는 이에 관한 의사의 합치가 있어야 하므로²⁸⁾ 이러한 대법원의 판시 기준에 비추어 라이선스 계약이 성립했다고 볼 수 없다는 견해²⁹⁾ 역시 FRAND 확약을 청약의 유인

27) 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계”, 저스티스 통권 제140호(2014.2), 227; 송재섭 변호사는 FRAND 선언은 표준특허권자에게 장차 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 거부하지 않아야 할 의무를 부담시키는 근거가 될 수 있을 뿐이고, 여기서 더 나아가 침해금지청구권 행사를 포기하겠다는 의사표시로 해석하기는 어렵다고 보고 있다.

28) 대법원 2003.4.11. 선고 2001다53059 판결.

29) 설민수, “표준특허의 명암(하)”, 저스티스 통권 제141호(2014.4), 63; 설민수 판사는 미국의 계약법이 준거법이 된다고 해도 FRAND 확약만으로 SEP 특허권자와 상대방 사이에 라이선스 계약이 체결되었다고 보기는 어렵다고 보고 있는데, 미국의 계약법 일반에서도 집행이 가능한 유효한 계약을 구성하기 위한 청약이나 승낙의 의사표시

으로 이해하는 견해로 분류할 수 있다.

독일 만하임 지방법원이 2012년 General Instrument 대 마이크로소프트 사건³⁰⁾에서 FRAND 선언은 모든 제3자들과의 관계에서 구속력 있는 청약이 아니라 단지 제3자들로 하여금 각자의 실시조건을 제시하도록 요청하는 의미만 있을 뿐이라고 본 것도 FRAND 선언을 청약의 유인으로 이해한 것이다. 다른 독일의 하급심 판결들³¹⁾ 역시 표준특허권자의 FRAND 선언이 제3자가 실시권 허락의 청약을 하도록 유인하는 것에 지나지 않음을 전제로 하여 Orange Book Standard 판결의 기준에 따라 잠재적 실시권자인 침해자가 조건 없는 실시가 가능한 정도의 청약을 해야 한다고 판단하였는데 이 역시 같은 맥락으로 이해할 수 있다.

2. 구속력 있는 청약으로 보는 견해

청약설 내지 직접계약설³²⁾로도 불리는 이 입장은 FRAND 확약을 잠재적 실시권자에 대한 공개적 청약(open offer)으로 보고 실시자에 의한 표준특허 실시를 승낙으로 보아 표준특허권자와 실시자 간에 실시허락계약이 성립한다고 보는 것이다. 이는 표준특허권자의 특허침해소송에서 이미 실시자의 실시행위에 기하여 특허권자와 실시자 간에 라이선스 계약이 체결되어 있으므로 특허침해소송이 기각되어야 한다는 주장으로 미국, 일본, 한국 등에서 삼성의 애플에 대한 ETSI 표준특허 침해주장에 대하여 애플측이 이미 유효한 라이선스 계약이 존재한다고 주장한 근거 논리였으나 이러한 주장을 수용한 법원은 없었다.³³⁾ 국제지적재산권보호협회(AIPPI)가 2014년 발표한 보고서는 네덜란드와

는 통상 특정성을 요구하는데 FRAND 확약은 라이선스 협상에 나서겠다는 기본원칙만을 거시할 뿐 어떠한 내용의 구체성도 없고, 구체적으로 어떤 행위를 계약위반 행위로 볼 지에 관해서도 구체적으로 언급하지 않고 있기 때문이라고 한다.

³⁰⁾ LG Mannheim, 2. 05. 2012, Az. 2 O 240/11; 만하임 지방법원은 FRAND 선언 자체가 침해금지청구권의 포기를 포함하는 것은 아니므로 표준특허권자의 권리가 손해배상 청구권에 제한되는 것은 아니라고 보았다.

³¹⁾ IPreCom v. Nokia LG Mannheim, 18. 02. 2011, Az. 7 O 100/10; IPreCom v. Nokia LG Dusseldorf, 24. 04. 2012, Az. 4b O 274/10.

³²⁾ 이에 해당하는 판례는 확인되지 않고 있지만 편의상 청약설(혹은 직접계약설)이라는 분류는 김지홍·이병주, “기술표준 설정과 FRAND 확약, 그 공정거래법적 의미” 2014년 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2014.12), 131.

이탈리아에서도 청약설 내지 직접적 계약설을 배척하는 내용의 하급심 판례가 나왔다고 한다.³⁴⁾ 이하에서는 미국, 일본, 한국에서 진행된 삼성과 애플 간의 특허분쟁에서 나온 판시를 각각 살펴본다.

먼저, 미국 캘리포니아 북부연방지방법원³⁵⁾은 프랑스 법에서는 라이선스 계약이 성립하기 위해서는 청약과 승낙의 의사표시가 합치되어야 하는데 일단 FRAND 확약은 구체적 실시료율, 실시기간, 실시지역 범위가 특정되지 않아 이를 청약으로서의 구체성을 갖추지 못한 점, 삼성전자의 FRAND 확약만이 존재하는 가운데 추정 실시료 기탁행위 등 별도 행위를 수반하지 않는 실시행위 자체만으로 승낙의 의사표시로 볼 수 없는 점, 프랑스 법에서는 라이선스 계약에 서면계약을 요구하는데 그 서면계약의 요건이 갖추어지지 못한 점 등을 근거로 이를 청약으로 볼 수 없다고 판단하였다.³⁶⁾

일본의 지적재산고등재판소³⁷⁾ 역시 프랑스 법에서는 라이선스 계약이 성립하기 위해서는 적어도 라이선스 계약의 청약과 승낙이 필요한데, 본 건 FRAND 확약은 프랑스법상 라이선스 계약의 청약으로 해석할 수 없다고 하였다. 먼저 본건 FRAND 확약은 ‘취소불가능한 라이선스를 허락할 용의가 있다’(prepared to grant irrevocable licenses)고 할 뿐 ‘여기에 라이선스를 제공한다’(hereby do license) 내지 ‘라이선스를 확약한다’(commit to license)등 다른 문언과 비교해 볼 때 잠정적으로 선언자 측에 추가적인 행위를 전제로 하는 문언에 불과하여 문언상 확정적인 라이선스 허락으로 되어 있지 않다. 그리고 프랑스법상 라이선스 계약의 성립에는 그 대가가 결정될 필요가 없다고 하더라도, 본건 FRAND 확약에는 라이선스 계약의 대가인 로열티 요율이 구체적으로 정해져 있지 않을 뿐만 아니라, 라이선스의 지리적 범위나 계약기간 등도 정해져 있지 않아 이에 대한 승낙으로 계약이 성립한다고 볼 경우에도 계약의 구속력이 어느 범위에서 생기는 것인지를 알 수 있는 단서가 전혀 포함되어

33) 설민수(주 29), 63.

34) AIPPI, “Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents”, SC Q222 Report(March 2014), 13-15.

35) Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Inc. 2012 WL 1672493 (N.D.Cal., May 14, 2012).

36) 위 판결문, 13-15.

37) 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ネ)策10043号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_zen1.pdf> 참조).

있지 않아 이를 라이선스 계약의 청약이라고 한다면 라이선스 계약의 내용을 확정할 수 없다. 또한 현재 ETSI의 IPR정책 제정 당시 당초 이용자에게 ‘자동 라이선스’를 부여하는 취지의 규정이 시도되었으나 이에 강한 반대가 있어 그 결과 현재의 IPR 정책이 채용되었다는 경위를 고려하면 본 건 FRAND 확약을 라이선스 계약의 청약이라고 해석할 수는 없다고 판단하였다.³⁸⁾

우리의 경우 서울중앙지방법원³⁹⁾은 프랑스의 민법에 의하면, 계약이 성립하려면 청약자의 “청약의 의사표시”와 낙약자의 “낙약(승낙)의 의사표시”가 주관적, 객관적으로 일치해야 하는바, “청약의 의사표시”는 그 의사표시에 응하는 승낙만 있으면 곧 계약이 성립될 수 있는 구체적, 확정적인 의사표시로서, 계약의 내용을 결정할 수 있을 정도의 본질적인 요소가 포함되고, 청약자의 의사가 충분히 명확하고 완전하게 표명되어야 하고, 라이선스 계약은 유상의 쌍무계약이고, 실시료 조건에 대한 합의는 다른 특별한 사정이 없는 한 라이선스 계약의 성립요건이라고 할 것이므로, 라이선스 계약에 대한 청약의 의사표시에 해당하려면 실시료 등의 구체적인 조건이 포함된 의사표시여야 한다고 봄이 상당하다고 보았다.⁴⁰⁾ 또한 ETSI 지적재산권 정책이나 지적재산권 가이드에도 구체적인 실시료 산정 기준 등이 마련되어 있지 않고, 당사자 상호간의 협상에 의하도록 하고 있으며, 아래에서 살펴보는 바와 같이 FRAND 선언의 문언내용과 의미 등에 비추어 보면, 표준특허에 대한 실시료 조건에 대한 구체적인 정함이 없는 원고의 FRAND 선언만으로 라이선스 계약에 관한 청약의 의사표시를 한 것이라고 단정할 수 없다고 하면서,⁴¹⁾ 피고 애플의 실시행위를 청약에 대한 승낙의 의사표시로 볼 수 있는가에 대하여, 청약에 대한 승낙도 어떠한 형식이 요구되지 않고 통지와 같은 명시적인 의사표시 외에도 외부로 표시되는 적극적인 행위나 묵시적인 의사표시로도 가능하다고 할 것이지만, 라이선스 계약이 쌍무계약이므로 승낙의 의사표시도 청약자 또는 그 대리인에게 행하여져야 할 것인바, 특허권자에게 표준특허에 대한 실시권 허여를

38) 위 판결문, 119-121.

39) 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011가합39552 판결(미공간, 판결문은 <http://file.scourt.go.kr//AttachDownload?file=1401772896488_142136.pdf&path=003&downfile=2011가합39552.pdf> 참조).

40) 위 판결문, 174.

41) 위 판결문, 174-175.

요구하거나 ETSI 지적재산권 가이드 4.5조에서 예시하는 바와 같은 표준특허 실시에 관하여 실시료 지급에 대비하여 금전적인 기탁하는 등의 행위를 한 바도 없다면, 원고의 표준선언 특허에 대한 FRAND 선언 이후 일방적으로 표준특허를 실시하는 행위만으로는 청약자의 의사와 주관적으로 합치되는 승낙의 의사가 있었다고 할 수도 없어 이를 라이선스 계약의 청약에 대한 승낙이라고 볼 수 없다고 판단하였다.⁴²⁾

3. ‘제3자를 위한 계약’으로 보는 견해

표준제정 과정에서 표준화기구가 표준특허권자들에게 FRAND 확약을 요구하고, 표준특허권자들이 표준화기구에 FRAND 확약서를 제출하는 것은 장래에 이 기술을 이용할 잠재적 실시권자를 수익자로 하는 ‘제3자를 위한 계약’을 체결한 것으로 볼 수 있다는 견해이다. 미국의 경우 제3자를 위한 계약 법리에 의하여 FRAND 확약에 의해 구속력 있는 계약이 성립했다고 이해하는 견해가 지배적인 위치를 차지하고 있다.⁴³⁾ 일련의 미국 하급심 판례를 두고 표준특허권자의 FRAND 확약에 기하여 우리 민법 제539조에 해당하는 제3자를 위한 계약이 성립한 것으로 소개하는 문헌⁴⁴⁾도 있고, 미국의 하급심 판례에 기초하여 이러한 법리를 대륙법계 국가(독일, 프랑스)의 제3자를 위한 계약에도 마찬가지로 적용할 여지가 있다는 견해⁴⁵⁾도 제기되고 있다. 다만, 제3자를

42) 위 판결문, 175.

43) FRAND 확약의 이행을 강제하기 위한 법적 근거를 계약법에서 찾는 대표적 문헌으로 Doug Lichtman, “Understanding the RAND Commitment”, 47 Hous. L. Rev. 1023 (2010); Herbert J. Hovenkamp, “Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding” (Univ. of Iowa Legal Studies Research Paper, No.12-32, Nov. 2012); Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, 28 Berk. Tech. L.J. 1135 (2013) 등.

44) 김지홍·이병주(주 32), 132.

45) 자세한 내용은 이문지, “표준특허 FRAND 확약의 계약법적 효력”, 경영법률 제26권 제1호(2015), 548-562. 독일법과 프랑스법에서도 미국연방지방법원 1심 판결과 같은 해석이 가능하다는 견해로 Claudia Tapia, Industrial Property Right, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunication Industry, Heymanns, 2010, 18-36, 39-40; Roger G. Brooks & Damien Geradin, “Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment”, Int’ J. IT Standards & Standardization Res. 9(1),

위한 계약이 성립된 것으로 볼 수 있다는 문헌 중에는 성립된 계약을 ‘특허 라이선스 계약’이라고 전제하여 논의하는 문헌⁴⁶⁾도 있고, 특허 라이선스 계약은 아직 성립되지 않았지만 ‘라이선스 계약을 체결하기 위한 예약’이 성립된 것으로 논의하는 문헌⁴⁷⁾도 있어 이하에서는 양자를 별도의 견해로 구분하여 살펴보도록 한다.

가. 제3자를 위한 (라이선스 교섭을 위한) 예약설

FRAND 확약에 따른 계약 성립을 인정한 미국의 하급심 판결들은 이미 제3장 제1절 III.에서 살펴보았고,⁴⁸⁾ 이 쟁점에 대하여 가장 구체적인 판단이 나온 마이크로소프트와 모토로라 간의 계약위반소송에서 제3자를 위한 계약과 관련된 실시 부분은 다음과 같다. 로바트 판사는 FRAND 확약을 요구하는 IEEE나 ITU의 특허정책은 FRAND 확약이 없는 경우 그 기술을 표준에 포함시키지 않았던 당시 관행에 기초해 볼 때 ‘청약’에 해당하고, 이에 응답한 모토로라의 FRAND 확약은 그 청약에 대한 ‘승낙’이며 이를 확약한 기술만을 표준에 포함시키는 관행이 계약의 약인(consideration)을 구성하여 FRAND 확약에 의하여 FRAND 조건에 따라 회원 등 제3자에게 실시를 해주겠다는 모토로라와 표준화기구(IEEE, ITU) 사이의 제3자를 위한 계약이 성립한다고 거듭 확인하였다.⁴⁹⁾ 로바트 판사는 표준화기구인 IEEE 및 ITU에 행한 FRAND 확약에 의하

2011, 21; Peter Camesasca et al., “Injunctions for Standard-Essential Patents”, 9 Journal of Competition Law & Economics 285 (2013), 295(이문지, 위의 논문, 각주 35 재인용).

46) 박영규, “삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰”, 비교사법 제19권 제4호(2012.11), 1362-1364.

47) 이문지(주 45), 537-540. 설민수 판사도 명확하지는 않지만 최근 미국의 1심 판례를 “신의성실에 따른 협상의무를 포함한 계약의 일종”으로 소개하고 있다[설민수(주 29), 63-64].

48) 더 거슬러 올라가면 ESS Tech, Inc. v. PC-Tel, Inc., 1999 WL 33520483 (N.D.Cal. 1999); Research In Motion Ltd. v. Motorola, Inc., 644 F.Supp.2d 788, 797 (N.D.Tex. 2008) 등이 FRAND 확약에 의하여 제3자를 위한 계약을 인정한 선례로 보고 있다(설민수, 위의 논문, 각주 114 재인용).

49) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993, 999 (W.D.Wash. 2012); Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 864 F.Supp.2d 1023, 1031-1032(W.D. Wash. 2012).

여 Motorola가 부담하는 계약의 효력이 표준화작업에 참여한 모든 주체들에게 미친다고 전제한 다음, Microsoft가 IEEE 및 ITU의 표준화작업에 참여한 주체인 이상 ‘제3자를 위한 계약’의 제3자에 해당하는데 문제가 없다고 보았다.⁵⁰⁾ 이 경우 표준화기구(IEEE, ITU)의 회원인 마이크로소프트는 위 제3자를 위한 계약의 수익자로서 그 계약위반을 한 모토로라를 제소할 수 있으며 FRAND 확약에 따른 계약은 수익자인 제3자가 라이선스를 신청하고 협상을 제안할 것을 그 유효조건으로 하지 않으며 마이크로소프트가 단지 소송을 제기하는 것만으로는 그 계약을 거부했다고 볼 수도 없다고 보았다.⁵¹⁾

위 사건에서 모토로라의 제안이 FRAND조건에 위반되는 것인지(계약위반) 여부에 대해 마이크로소프트는 적절한 실시료 계산의 기초(base)는 위 특허들이 구현된 부품으로서 최종제품을 기준으로 한 모토로라의 제안들은 지나치게 과도한 실시료의 요구로 공정하고 합리적인 조건의 제시를 요구하는 위 FRAND 확약에 따른 계약의 위반이라고 주장하였고, 반면에 모토로라는 FRAND 확약은 관련 표준특허의 복잡성이나 정보의 부족 등에 비추어 FRAND 조건에 따른 제안을 해야 할 의무를 부과하는 것은 아니고 협상을 통해 계약조건을 확정할 의무만을 부과한다고 주장하였다. 이에 대해 로버트 판사는 표준특허권자가 반드시 FRAND 확약에 따른 최종적 계약조건을 제시할 필요는 없지만 이를 표준특허권자의 재량에 맡길 경우 특허강탈(patent hold-up)과 같은 부당한 이익 수취의 가능성을 남기므로 이때 계약의 일반원칙에 따라 신의성실에 의해 협상하고 공정하게 대할 의무(duty of good faith and fair dealing, 이하 “성실교섭의무”)를 준수해야 한다고 판시했다.⁵²⁾

위와 같은 미국 하급심 판례를 제3자를 위한 계약설로 소개하면서 실시허락의 구체적인 조건은 특허권자와 실시자의 합의에 의해 (즉 본계약으로) 추후 정하되 단지 FRAND 조건으로 실시허락을 구할 권리를 제3자에게 부여한다는 내용으로 표준화기구와 특허권자 사이에 약정(말하자면 예약)이 성립하였다고 해석하는 견해⁵³⁾가 있다. 이는 특허권자와 제3자 사이에 라이선스 계약이 성립했다고 인정하는 것은 아니며, 결국 실시허락의 구체적인 조건은 특허권자

50) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993, 1003 (W.D.Wash. 2012).

51) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 864 F.Supp.2d 1023, 1032-1033(W.D. Wash. 2012).

52) 위 판결문, 1038.

53) 이문지(주 45), 543.

와 실시자의 협상에 의하여 정하여야 하는데, 이러한 합의가 어려운 경우 계약위반소송 과정에서 FRAND 조건에 부합하는 실시료 수준과 범위 등을 법원이 판단하여 분쟁을 해결할 수 있다는 것이다.

나. 제3자를 위한 (라이선스) 계약설

먼저 일본과 한국에서 진행된 삼성과 애플 간의 특허분쟁에서 나온 판시를 각각 살펴본다. 일본 지적재산고등재판소⁵⁴⁾는 애플은 본건 FRAND 확약이 삼성과 ETSI 사이의 제3자를 위한 계약(stipulation pour autrui)이며, 이에 의해 애플이 라이선스를 받았다고 해석하는 것도 가능하다는 주장에 대하여, 프랑스 법상 제3자를 위한 계약(stipulation pour autrui) 또는 제3자를 위한 계약의 계약(stipulation de contrat pour autrui)에 의해 애플과 삼성 사이에 라이선스 계약이 성립했다고 하기 위해서는, 적어도 삼성과 ETSI 사이에 삼성이 수익자와 라이선스 계약을 체결한다고 약속되어 있을 필요가 있다고 해석되어야 한다. 그러나 ① 본 건 FRAND 확약의 문언은 확정적이지 않은 점, ② 라이선스 계약의 중요한 내용이 정해져 있지 않은 점, ③ 호혜 조건을 무의미하게 만들 우려가 있는 점, ④ ETSI에서도 본 건 FRAND 확약이 라이선스 계약의 성립으로 이어지지 않는다고 이해하고 있는 점, ⑤ 라이선스 계약이 성립한다는 것은 ETSI IPR 정책의 성립 경위에 반하는 점 등을 종합하여 삼성과 ETSI사이에서 애플을 비롯한 제3의 수익자와 라이선스 계약을 체결하는 것이 약속되어 있었다고 인정할 수 없다고 하였다.

우리의 서울중앙지방법원⁵⁵⁾은 프랑스 민법 제1119조에 “일반적으로 본인 자신을 위한 것 외에는 본인 명의로 의무를 부담하거나 부담하게 할 수 없다”고

⁵⁴⁾ 주 37 판결문, 121-122.

⁵⁵⁾ 주 39 판결문, 175-176; 피고(애플)의 주장에 대한 판단 부분에서 피고는, 프랑스 법에 의하면 라이선스 계약의 경우 실시료가 정해지지 않더라도 성립하고, 계약 성립 당시 가격이 확정될 것이 특정 범조항에 의해 요구되는 경우에만 가격이 계약의 성립요소가 된다는 취지로 주장하나, 앞서 본 바와 같이 라이선스 계약의 쌍무계약 및 임대차계약과 유사한 특성 상 특별한 사정이 없는 한 실시료는 계약의 필수적인 성립요소라고 할 것이고, 실시료에 대한 유보 내지는 향후 협상을 전제로 합의가 이루어졌거나 라이선스 계약을 체결한 것이라고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니하였다.

규정하여 제3자를 위한 계약을 원칙적으로 금지하고, 다만 제1121조에서 “본인 자신을 위한다는 요약의 조건이 있을 때” 또는 “타인에게 행할 증여의 조건인 때”에 한하여 예외적으로 허용하면서 “제3자가 그에 관한 이익을 수익하겠다는 취지의 의사를 표시한 때는 철회할 수 없다”고 규정하고 있으므로,⁵⁶⁾ FRAND 선언 표준특허에 관한 라이선스 계약의 당사자는 표준특허권자와 실시권자 내지 잠재적 실시권자라고 할 것이고, 표준화기구인 ETSI의 정책목표 등에 비추어 보면 표준특허의 특허권자와 ETSI 사이에 기본적인 계약관계 내지 보상관계가 형성되었다고 보기도 어려우며, ETSI와 같은 표준화기구는 시장에 참여하는 사업자가 아니라 기술시장에서의 표준확립을 위한 사적 질서조성기구에 해당하여 제3자를 위한 계약의 요약자라고 할 수도 없으며, ETSI와 실시권자 내지 잠재적 실시권자 사이에 제3자 수익에 관한 원인관계 내지 대가관계가 있다고 할 수도 없어, 원고의 FRAND 선언으로 인한 라이선스 계약이 원고와 ETSI 사이에 이루어진 피고와 같은 실시권자 내지 잠재적 실시권자인 제3자를 위한 계약에 해당한다고 할 수 없다고 보아 원고의 이 사건 표준특허에 대한 FRAND 선언과 피고의 일방적인 위 표준특허의 실시에 의하여 라이선스 계약이 성립하였다고 할 수 없다고 보았다.

그러나 제3자를 위한 계약 성립을 부정한 우리 하급심 판례를 비판하면서 프랑스법에 의하여도 제3자를 위한 라이선스 계약이 체결된 것으로 해석할 수 있다는 견해가 있다.⁵⁷⁾ 이에 따르면 프랑스 민법 제1121조에 규정되어 있는 제3자를 위한 계약에는 특별한 형식은 요구되지 않고, 다만 계약의 효력이 발생하는 시점에서 표준에 필수적인 특허권 보유자와 유럽 전기통신표준협회의 제3자의 권리를 발생시키고자 하는 의사만이 요구되며, 이러한 의사표시는 그 방법에 특별한 제한이 없으며 계약의 해석을 통해 혹은 묵시적으로 행해질 수도 있다고 보아 제3자의 승낙이 없어도 제3자를 위한 계약은 성립하고, 다만 계약의 효력을 발생시키기 위해서 제3자의 승낙이 요구될 뿐이라고 한다. 제3자를 위한 계약의 효력을 발생시키기 위해 요구되는 표준에 필수적인 특허권 보유자에 대한 제3자의 승낙도 특별한 형식이 요구되지 않고 묵시적으로 행해

56) 프랑스 법이 아닌 우리 민법을 준거법으로 하였더라도 제3자를 위한 계약이 인정되기 어렵다는 견해로 설민수(주 29), 68-69.

57) 박영규(주 46), 1363.

질 수 있다. 따라서 제3자가 표준에 필수적인 특허권과 관련하여 실시계약을 체결하고자 하는 의사를 표시하는 경우에 해당 시점부터 제3자와 표준에 필수적인 특허권 보유자 사이의 특허실시계약은 체결되고, 표준에 필수적인 특허권 보유자가 나중에 계약의 구체적인 부분에 있어 동의하지 않는 경우에도 마찬가지라고 한다.⁵⁸⁾

이 경우 제3자를 위한 계약으로 성립된 실시허락의 구체적인 조건은 법원의 계약해석을 통하여 결정될 수 있다고 본다. 프랑스 민법 제1156조는 “합의를 해석함에 있어서 용어의 자의보다는 계약당사자의 공통된 의사를 탐지하여야 한다”고 규정하고 있으며, 법원은 계약 외의 서류, 합의 과정, 계약 체결 후의 계약 당사자의 행위 등을 고려하여 계약당사자의 공통된 의사를 탐지할 수 있다.⁵⁹⁾ 표준에 필수적인 특허권자의 FRAND 선언이 있는 경우 관련되는 당사자는 선언의 상대방인 유럽 전기통신표준협회, 표준에 필수적인 특허권의 보유자 그리고 표준에 필수적인 특허를 FRAND 조건 하에 이용할 수 있는 지위를 특허권자의 FRAND 선언을 통해 획득하는 제3자이다. 이들의 공통된 의사는 유럽 전기통신표준협회가 한편으로 표준기술로 인정된 기술이 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 모든 참여자가 지속적으로 이용하는 것을, 다른 한편으로는 표준기술로 인정된 기술에 대한 접근이 보장되지 않는 경우에 표준으로의 인정 혹은 유지의 방지를 목적으로 하고 있다는 점, 유럽 전기통신표준협회의 규정, 지침 그리고 지적재산권 정책 등을 고려하여 탐지되어야 한다고 보고 있다.⁶⁰⁾

4. 각 견해에 따른 분쟁해결방식의 차이점

프랑스 법을 준거법으로 하여 FRAND 확약의 청약 및 제3자를 위한 계약의 성립 여부에 대하여 부정적으로 판단한 일본과 우리 하급심 법원의 입장은 청약의 유인이라는 명시적인 설시는 하지 않았지만 FRAND 확약을 청약의 유인

⁵⁸⁾ Ghestin/Jamin/Billiau, Traite de Droit Civil, L.G.D.J, 2001, 1078(박영규, 위의 논문, 각주 40 재인용).

⁵⁹⁾ Fages, Droit des Obligations, LGDJ-Lextenson ed, 2007, 239-240(박영규, 위의 논문, 각주 36 재인용).

⁶⁰⁾ 박영규(주 46), 1361-1362.

으로 본 독일의 하급심의 입장과 다르지 않은 입장으로 보인다. 이러한 관점에서는 FRAND 확약만으로 어떠한 법적 구속력이 인정되는 관계가 형성되지 않아 표준특허권자의 특허침해소송은 가능하다. 다만, 일본과 한국의 하급심은 FRAND 확약이라는 선행행위에 의하여 신의칙에 의한 성실교섭의무가 있는 것으로 보아 그러한 성실교섭의무의 해태의 경우 권리남용 법리에 의하여 예외적으로 표준특허권의 행사를 제한할 수 있다고 보았다.

한편, 각국 법원에서 받아들여지지 않는 않았지만 일부의 주장과 같이 FRAND 확약을 라이선스 계약의 청약으로 보거나 제3자를 위한 계약으로 보는 견해는 계약의 성립 과정과 구조만 약간 다를 뿐 구속력 있는 라이선스 계약의 성립을 인정하는 것이다. 이러한 관점에서는 표준특허권자는 특허침해소송이 아니라 라이선스 계약에 따라 채무불이행이 있는 경우 미지급한 실시료 등을 구하는 계약이행소송을 제기할 수 있고, 실시권자는 실시허락 조건이 FRAND 조건에 부합하지 않는 경우 계약위반소송 내지 FRAND 수준을 넘는 범위에서 채무부존재확인을 구하는 방식으로 문제를 해결할 수 있다.

미국의 하급심 법원의 계약위반소송에서와 같이 FRAND 확약을 제3자를 위한 (라이선스 교섭을 위한) 예약으로 보는 관점은 FRAND 확약만으로 중국적인 라이선스 계약(본 계약)이 성립한 것은 아니지만 표준특허권자와 실시의사가 있는 잠재적 실시권자 간에 신의성실에 의해 협상하고 공정하게 대할 의무(duty of good faith and fair dealing)가 인정된다는 것이다. 이러한 견해에 의하면 라이선스 계약이 없는 상태에서 표준특허권자의 특허침해소송도 가능하나 잠재적 실시권자는 표준특허권자의 성실교섭의무의 위반을 주장하여 계약위반소송을 제기할 수 있게 된다.

FRAND 확약에 관하여 위의 세 가지 관점 중 FRAND 확약의 법적 구속력을 인정하지 접근은 독일, 한국, 일본 하급심 법원의 판시와 같으며, 이러한 접근에서 표준특허권의 과도한 권리행사의 제한은 신의칙 내지 권리남용 법리에 따른 사법적 규율 내지 경쟁법 집행을 통한 공적 규제가 강조될 수밖에 없다. 한편 각국 법원에서 채택되지 않은 FRAND 확약에 의하여 라이선스 계약이 성립한 것으로 보는 접근은 표준특허의 문제를 오로지 계약법에 의하여 규율하자는 접근이나 계약 성립에 관한 각국의 법리에 정합하지 않은 점이 많다. 또한 FRAND 조건에만 의지하여 라이선스 계약이 성립되었다고 본다면 추후

계약조건에 관한 당사자 간 분쟁이 양산될 우려가 있고 법원의 계약해석이라는 명분으로 사인 간의 법률관계에 지나치게 개입하는 부작용도 발생할 수 있다. 제3자를 위한 예약으로 보는 관점은 중국적인 라이선스 계약이 성립한 것은 아니지만 표준특허권자와 실시의사가 있는 잠재적 실시권자 간에 성실교섭 의무를 인정하여 이를 토대로 당사자가 라이선스 계약을 체결하되, 그러한 과정에 홀드업이나 역홀드업과 같은 의무의 위반 내지 해태가 있는 경우 귀책사유가 있는 당사자를 제재하는 방식으로 이해할 수 있다. 이는 기본적으로 표준특허 분쟁을 당사자 간 교섭을 통한 계약체결을 통해 해결하는 것을 기본으로 하지만 표준특허 분쟁해결을 위해 계약위반소송과 특허침해소송이 함께 고려되는 절충적 방식으로 평가된다.

II. FRAND 확약의 계약법적 효력 검토

1. 청약의 유인과 청약의 구별

먼저 청약의 유인과 청약의 구별 기준을 살펴본다. 청약은 계약을 체결하자는 제안으로서, 그에 상응하는 승낙이 있으면 계약이 바로 성립하는 구체적·확정적 의사표시이다.⁶¹⁾ 청약은 계약의 내용을 결정할 수 있을 정도의 사항을 포함하여야 하나, 청약 자체 속에 그러한 사항이 반드시 표시되어야 하는 것은 아니며, 예약·청약의 유인·종래의 거래관계·지방적 관습 기타의 여러 사정으로 밝혀지는 것으로 충분하다.⁶²⁾ 한편 청약자가 실제로는 자신이 한 청약에 구속되려는 의사가 없었다고 하더라도 제반사정에 비추어 합리적인 인간이라면 청약자의 의사표시를 청약이라고 볼 수 있는 경우에는 청약이라고 보아야 할 것이다.⁶³⁾ 청약에서 계약의 내용을 정확히 특정하지 않아도 되지만 이를 특정할 수 있는 사항이 포함되어야 한다.⁶⁴⁾ 이와 달리 청약의 유인은 상대방

61) 대법원 1993.10.22. 선고 93다32507 판결(“피고 공사의 원고에 대한 이주자택지 계약 체결통보는 계약의 요소가 되는 내용을 명시하고 있어 구체적이기는 하나 원고의 승낙에 의하여 계약이 바로 성립되는 확정적인 것이라고 볼 수 없다 할 것이므로 이를 계약상 청약이 아니라고 본 원심의 판단은 정당하다”).

62)곽윤직, 「채권각론(민법강의Ⅳ)」, 제6판, 박영사, 2003. 37.

63) 김재형, “분양광고와 계약”, 「민법론Ⅳ」, 박영사, 2011, 84-85.

으로 하여금 청약을 하도록 유인하는 것으로서, ‘타인을 피어내서 자기에게 청약을 하게 하려는 행위’⁶⁵⁾를 말한다. 당사자의 제안에 대하여 상대방이 받아들여도 당사자가 계약의 체결이나 상대방을 선택할 여지를 유보하고 있는 경우에는 청약의 유인에 불과하다고 한다. 청약이라는 용어를 사용하지 않은 경우에도 청약이 될 수 있고, 청약이라는 용어를 사용한 경우에도 청약이 아닐 수 있는데, 당사자가 사용하는 용어도 청약과 청약의 유인을 구별하는데 영향을 미칠 수 있다고 본다.⁶⁶⁾

2. 제3자를 위한 계약의 성립 요건

제3자를 위한 계약이란 계약당사자가 아닌 사람이 그 계약의 효력으로 계약당사자에 대하여 직접 채권을 취득하는 내용의 계약을 말한다. 제3자를 위한 계약은 계약의 효력이 당사자가 아닌 사람에게도 미친다는 의미에서, 계약의 상대성 또는 영미법에서 말하는 직접계약관계(privivity of contract)의 법리에 대한 예외가 된다.⁶⁷⁾ 계약에서 당사자 일방이 의무를 부담하는 급부를 제3자에 대하여 이행하기로 하는 약정(제3자방 급부계약)이 거래 실제에 빈번하게 문제된다.⁶⁸⁾ 제3자를 위한 계약 성립은 ① 기본관계에 해당하는 요약자의 청약과

64) 이는 법률행위 내용의 특정 문제에 있어서도 마찬가지이다. 상세한 내용은 김재형, “법률행위 내용의 확정과 그 기준”, 『민법론I』, 박영사, 2004, 14-18 참조; 김재형 교수는 매매계약에서 목적물과 대금을 특정할 수 없는 경우에 당사자에게 그러한 계약에 구속되려는 의사가 있다고 인정하기 곤란하여 원칙적으로 매매계약이 성립되었다고 볼 수 없다고 한다. 특히 계약에서 목적물의 특정은 당사자의 의사에 전적으로 따라야 하므로 목적물을 특정할 수 있는 기준이 없다면 그 계약은 성립했다고 볼 수 없으나, 대금의 경우에는 당사자의 의사가 명확하지 않더라도 시가(時價) 등에 의하여 계약을 체결했다고 보는 것이 당사자의 의사에 합치되는 경우가 있다고 보고 있다. 나아가 매매대금을 특정할 수 있는 기준이 없는 경우에도 당사자들이 계약을 체결하려는 의사가 있다면 계약의 성립을 인정하는 것이 사적자치의 원칙에 합치한다고 한다. 이는 FRAND 확약과 관련하여 라이선스 계약의 본질적 요소를 ① 실시대상 기술, ② 실시허락의 의사, ③ 실시허락의 대가(실시료)라고 할 때 음미가 필요한 부분이다.

65) 광윤직(주 62), 36.

66) 김재형(주 63), 85.

67) 양창수·김재형, 『민법 I (계약법)』 제2판, 박영사, 2015, 778.

68) 양창수·김재형, 위의 책, 779.

낙약자의 승낙에 더하여 ② 요약자와 낙약자 사이에 제3자인 수익자에게 권리를 취득시키려는 합의가 있어야 한다. 이를 두고 ‘제3자약관’이라고 하는데, 제3자는 자연인일 수도 법인일 수도 있으며, 계약 당시 현존하지 않아도 되므로 태아⁶⁹⁾나 설립중인 법인⁷⁰⁾도 제3자가 될 수 있다. 대법원은 장래의 불특정 분양계약상의 입주자를 위하여 제3자를 위한 계약을 체결할 수 있다고 하였다.⁷¹⁾ 나아가 제3자에게 권리를 취득하게 하는 의사표시는 명시적으로 약정되는 경우가 많지만 묵시적으로 행할 수도 있다.⁷²⁾ 수익자는 낙약자에 대한 수익의 의사표시에 의하여 권리를 취득하며(민법 제539조 제2항), 수익의 의사표시 후에는 계약당사자(요약자와 낙약자)는 제3자의 권리를 변경·소멸시킬 수 없다(민법 제541조).

참고로 미국의 제3자를 위한 계약의 법리를 살펴보면, 미국은 영국과 달리 19세기부터 제3자를 위한 계약을 인정하는 판결이 나왔고 현재 제3자를 위한 계약이 확고하게 인정되고 있다.⁷³⁾ 수익자인 제3자와 관련해서는 ‘의도된 수익

69) 서울고등법원 2006. 10. 26. 선고 2006나14693 판결(“제3자를 위한 계약의 법리에 따라 태아가 생존하여 출생한 경우 법정대리인의 수익의 의사표시에 의하여 태아 자신이 수익자인 제3자의 지위에서 분만계약상 권리를 취득한다고 봄이 타당하며 이러한 해석이 분만계약에 있어서 직접 당사자인 의사와 산모의 의사에도 합치한다”).

70) 대법원 1960. 7. 21. 선고 4292민상773 판결(“재단법인의 설립준비중 제3자가 그 설립자에 대하여 장차 설립될 동 법인에 설립을 조건으로 하고 동 법인에 무상으로 재산출연할 것을 약정하였다던가 동 법인을 수익자로 하는 제3자를 위한 재산출연에 관한 계약을 하였을 경우에는 그 각 재산이 동 법인의 기부행위에 기재되지 아니하였다 할지라도 동 법인은 전자에 있어서는 그 설립과 동시에 당연히 후자에 있어서는 설립 후 수익의 의사표시에 의하여 동 재산상의 권리를 취득하게 된다”).

71) 대법원 1996. 5. 28. 선고 96다6592, 6608, 6615, 6622, 6639 판결; 대법원 1997. 10. 10. 선고 97다7264, 7271, 7288, 7295, 7301 판결 등.

72) 송덕수, 『민법주해(XIII)』, 채권(6), 박영사, 2005, 140. 송덕수 교수는 ‘제3자약관’을 보통거래약관과 혼동가능성 때문에 ‘제3자조항’이라고 칭하는 것이 적절하다고 한다.

73) 김재형, “분만계약에서 태아의 법적 지위”, 『민법론IV』, 박영사, 2011, 55. 영국에서는 종전에 제3자를 위한 계약을 인정하지 않았는데, 이는 계약법의 원칙에 반한다고 보았기 때문이다. 우선 직접 계약관계(privy of contract)의 원칙에 의하면 계약의 직접적인 당사자만이 계약에서 발생하는 권리의무를 갖고, 제3자는 계약에 기한 권리를 취득하거나 계약의 이행을 청구할 수 없고 약인(consideration) 이론에 따라 제3자가 약인을 직접 제공하지 않았기 때문에 약속을 강제할(enforce) 수 없다고 보았다. 그러나 판례에서 신탁의 법리 등을 이용하여 이 원칙을 회피하기 위한 시도가 이루어지기도 하였고, 결국 1999년 입법을 통해 제3자를 위한 계약을 도입하게 된다(김재형, 위의 책, 57-58).

자(intended beneficiary)’와 ‘우연적 수익자(incidental beneficiary)’를 구분하고 있다.⁷⁴⁾ 우연적 수익자는 채무자가 채무를 이행하지 않더라도 손해배상을 청구할 수는 없다. 이와 달리 의도된 수익자는 채무자가 채무를 이행하지 않는 경우에 손해배상을 청구할 수 있다. 채권자가 주로 자신의 이익이 아니라 제3자에게 직접 권리를 부여하려고 하는 경우 그 제3자는 의도된 수익자에 해당한다.⁷⁵⁾

3. 비판적 검토와 대안 제시

FRAND 확약에 근거하여 실시자의 명시·묵시적 승낙에 의하여 라이선스 계약이 성립한 것이라는 주장이나 표준화기구의 IPR 정책을 통한 요약물 표준 특허권자가 FRAND 확약서 형태로 낙약하여 제3자를 위한 라이선스 계약이 성립하였다는 주장은 구조만 다른 뿐 라이선스 계약이 성립하였다는 점에서 다르지 않다. 그런데 FRAND 확약으로 인해 라이선스 계약이 성립한다고 보기 위해서는 우리 민법의 법리와 판례에 비추어 다음의 쟁점에 대한 검토가 선행되어야 한다. 첫째, FRAND 확약의 문언 등을 종합할 때 과연 구속력 있는 실시허락의 의사표시를 한 것인지 여부, 둘째, 표준화기구, 표준특허권자, 잠재적 실시권자의 관계 등을 종합할 때 제3자인 수익자에게 권리를 취득시키려는 당사자의 합의가 인정될 수 있는지 여부가 핵심이라고 할 것이다.

가. 당사자의 확정적 구속의사 유무

당사자가 사용하는 용어 내지 문구가 청약과 청약의 유인을 구별하는데 영향을 미칠 수 있다는 것은 앞서 살펴본 바와 같다. 표준화기구의 IPR 정책에 기술하고 있는 FRAND의 개념은 같은 취지에 입각하여 유사한 의미를 담고

74) 미국 계약법에서 전통적으로 ① 채권자로서의 수익자(creditor beneficiaries), ② 수증자로서의 수익자(donee beneficiaries), ③ 부수적 수익자(incidental beneficiaries)를 구별하는데 제3자를 위한 계약을 강제이행시킬 수 있는 권리는 ①, ②에게만 인정하고 ③부수적 수익자에게는 이를 인정하지 않는다고 한다(엄동섭, 『미국 계약법Ⅱ』, 법영사, 2012, 270-274).

75) 김재형(주 73), 55.

있다고 해석할 수 있지만, 표준특허권자가 제출하는 확약서상의 문구는 조금씩 다르며 이러한 차이는 표준특허권자의 청약 내지 낙약에 확정적인 구속의사를 인정할 수 있는지 여부에 적지 않은 차이를 야기할 수 있다. 특허 라이선스 계약의 본질적 요소를 ① 실시 대상기술, ② 실시허락의 의사, ③ 실시료라고 할 때, 실시료와 관련하여 당사자의 의사가 명확하지 않더라도 FRAND 수준을 나중에 확정할 수 있으므로 크게 문제되지 않을 것이다. 그런데 실시허락의 의사와 관련하여 ‘실시 허락을 위해 협상하겠다’ 내지 ‘실시권을 부여할 준비가 되어 있다’ 등의 문언만으로 제3자가 표준특허를 실제로 이용했다는 사실만 있으면 실시권을 부여하겠다는 확정적 의사를 인정하기는 어렵다. 즉 실시권 부여의사에 관한 문구가 있지만 부가적인 조건을 달거나 ‘확약서의 제출로 인해 실시권이 묵시적으로 부여된 것이 아니다’라고 명시하는 경우⁷⁶⁾에는 더욱 그러하다. 마지막으로 실시대상인 특허기술의 특성과 관련하여 표준 제정시 특허권자는 표준화기구에 관련되는 특허들에 대하여 확약서를 제출하고 이를 보완하는 과정⁷⁷⁾을 거치는데, 실제 확약서를 제출하는 특허권자와 추후 표준특허를 이용하는 제3자에게 실시대상 기술에 대한 구체적인 특성이 있었다고 보기 어려운 경우가 많을 것이다.

나. 제3자를 위한 계약이라는 당사자의 합의 여부

제3자를 위한 계약 성립은 기본관계에 해당하는 요약자의 청약과 낙약자의 승낙에 더하여 요약자와 낙약자 사이에 제3자인 수익자에게 권리를 취득시키려는 합의가 있어야 한다. 우리 하급심 판례는 표준화기구가 사적 질서유지기구라는 점에서 제3자에게 계약의 효력을 미치게 할 요약자성이 없다고 본 바 있다. 특히 이행청구권을 갖는 제3자가 존재한다고 인정할 수 있어야 진정한 제3자를 위한 계약의 성립을 인정할 수 있다는 것에 관하여 미국 계약법이 전통적으로 채권자나 수증자에 한하여 이행청구권을 갖는 제3자라고 보는 것도 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 표준화기구가 IPR 정책과 표준특허권자의

76) IEEE의 확약서(부록 4. 참조)에도 그러한 문구가 기재되어 있다.

77) 주요 표준화기구의 확약서 서식에 나와 있는 것처럼 FRAND 확약의 대상특허는 확약서의 부록의 형태로 기재하여 제출하는 방식을 취하고 있다.

FRAND 확약을 통하여 제3자를 위한 라이선스 계약을 체결하고자 하는 확정적 의사가 있는지 살펴보면 FRAND 확약의 문언만으로는 이러한 확정적 구속 의사의 존부가 분명치 않다. 그렇다면 표준화기구의 IPR 정책의 내용까지 살펴야 하는데, 대부분의 표준화기구는 라이선스 계약의 체결은 당사자의 교섭을 통하여 체결하도록 하고 있으며, 그러한 법적 관계에 있어서 거래에 관여하거나 일방을 대리하는 역할을 하지 않고 있으며, 그러한 부분에 대한 면책 고지를 하는 경우도 빈번함을 고려하면 표준화기구와 표준특허권자 간에 제3자를 위한 계약 성립에 필요한 확정적 의사가 존재한다고 보기는 어렵다.

다. 대안으로서 제3자를 위한 예약의 성립 검토

우리 민법의 청약의 요건이나 제3자를 위한 계약 법리에 비추어보면 FRAND 확약을 근거로 실시허락 계약이 성립하였다고 보는 계약법적 접근은 해석상 난점이 존재한다. 위와 같은 상황에서 우리의 경우도 마이크로소프트와 모토로라 사건의 판결 논리와 같이 FRAND 확약에 의하여 FRAND 조건으로 실시허락을 구하는 권리를 제3자에게 부여한다는 내용으로 표준화기구와 특허권자 사이에 성실교섭의무를 내용으로 하는 ‘계약’이 성립했다고 인정하는 것이 가능한지 검토하도록 한다.

대륙법과 영미법을 불문하고 세계적으로 계약의 단계적 체결 방식은 보편적으로 활용되고 있다. 대표적으로 양해각서(MOU)⁷⁸⁾ 등과 같이 본 계약 체결을 위하여 당사자 간 협력의무를 주된 내용으로 하는 교섭계약을 들 수 있다. 이와 같이 교섭 당사자가 교섭과정에서 문서를 교환하는 이유를 간단히 정리하면 본 계약이 체결될 가능성을 높이고 불필요한 비용의 지출을 막는 데 있다고 한다.⁷⁹⁾ FRAND 확약은 표준화기구의 특허정책에 따라 표준특허권자가 표준화기구에 서면으로 제출한 약속이라는 점에서 교섭계약의 당사자는 통상 본

78) Memorandum of Understanding(MOU) 외에 Commitment letter(확약서, 약속서) 등의 용어도 사용되고 있다. 통상 양해각서 이전에 교환하는 의향서(LOI, Letter of Intent)는 당사자의 의향만 서로 교환하는 단계에서 교부되는 것으로 구속력이 없는 것으로 평가되며, 양해각서 이후 체결되는 본 계약 내지 실시협약은 당사자의 합의에 따라 구속력이 인정될 수 있어 의무위반 시 채무불이행책임이 발생할 수 있다.

79) 윤진수, “미국 계약법상 Good Faith의 원칙”, 『민법논고I』, 박영사, 2007, 79.

계약을 체결할 당사자라는 점에서 차이가 있지만, FRAND 확약은 표준특허권자와 잠재적 실시권자에게 일정한 교섭의무를 발생한다는 점에서 성실교섭의무를 주된 내용으로 하는 교섭계약과 효력 측면에서 유사한 점이 있다. 민법학계에서 교섭계약 자체에 대한 독자적 계약으로서 인정 여부에 대하여 현재 다양한 논의가 진행 중이다.⁸⁰⁾ 이와 관련하여 민법 학계에서는 계약교섭의 부당과기 문제는 계약체결상의 과실 책임과 관련하여 논의되어 왔고,⁸¹⁾ 현재까지 판례는 이를 불법행위책임에 의하여 규율하고 있다.⁸²⁾

각국 별로 계약의 성립요건에 관한 기본이해에 별 차이가 없는데도, 교섭계약이 특정성 요건을 충족하는지 여부에 관한 실제 판단이 서로 달라지는 것은, 주로 당해 법질서가 계약교섭 부당과기에 관하여 어떤 입장을 취하는지와 관련되어 있다고 한다.⁸³⁾ 즉, 계약교섭 단계에서 교섭 당사자의 소극적 계약자유를 중시하는 영국법에서는 교섭계약의 성립을 인정하는데도 소극적인 반면, 교섭의 자유가 신의칙에 의하여 제한될 수 있다고 보는, 또는 점차 그렇게 보게 된 다른 나라에서는 교섭계약의 효력을 인정하는데도 너그러운 태도를 취한다는 것이다.⁸⁴⁾ 이는 다른 한편으로 불명확한 계약조항에 효력을 부여할 것인지 여부를 결정하는 중요한 변수가 그 나라의 법관이 그러한 계약조항을 적

80) 교섭계약이 계약으로서 성립하였는가 하는 점은 어느 나라에서나 교섭 당사자들에게 교섭계약에의 법적 구속의사가 있었는지 그리고 그 내용이 충분히 특정되어 있다고 할 수 있는지에 달려 있다. 특히 구속력이 있는 양해각서 등을 교환한 경우 교섭 당사자들에게 법적 구속의사가 있었음은 분명하므로, 교섭하기로 하는 약정 또는 성실하게 교섭하기로 하는 약정(*clause to negotiate in good faith*)이 충분히 특정된 약정인 지만이 문제된다고 한다[이동진, “교섭계약의 규율”, 법조 제665호(2012.2), 112].

81) 계약상 과실 책임의 확장에 대한 비판적 견해로 양창수, 『민법주해(IX)』, 채권(2), 박영사, 2005, 238; 최홍섭, 『민법주해(X II)』, 채권(5), 박영사, 2005, 287-288 등.

82) 대법원 2001.6.15. 선고 99다40418 판결; 대법원 2003.4.11. 선고 2001다53059 판결; 대법원 2004.5.28. 선고 2002다32301 판결 등. 대법원은 “어느 일방이 교섭단계에서 계약을 체결한 것과 같은 정당한 기대 내지 확실한 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유의 한계를 넘은 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다”고 하였다.

83) 이동진(주 80), 114.

84) 이동진 교수는 영국 판례는 대체로 양해각서는 충분히 특정되지 아니하여 당사자의 구속의사에도 불구하고 계약이 될 수 없다고 보나, 미국과 프랑스의 판례는 당초 특정성이 없다는 입장이었으나 점차 이러한 문서에 계약으로서의 효력을 인정하는 방향으로 옮겨가고 있는 추세라고 한다(이동진, 위의 논문, 112-113).

절히 해석 내지 보충하여 운용할 수 있는가 하는 점이라는 것과는 관련되어 있다. 우리나라의 통설과 판례 역시 계약교섭의 자유가 신의칙에 의하여 기본적으로 제한될 수 있다고 보고 있으므로⁸⁵⁾ 우리의 법제에서도 성실하게 교섭할 의무도 특정되었다고 볼 수 있어 교섭계약의 성립을 인정할 여지가 크다고 할 것이다.

FRAND 확약에 대한 한국과 일본의 판결에 나타난 법리 비교⁸⁶⁾를 통해 비록 라이선스 계약은 체결되지 않았지만 신의칙에 기해 FRAND 확약의 취지상 표준특허 실시를 원하는 잠재적 실시권자에 대해 성실하게 협상하여야 할 의무를 부담한다고 보고 있고 이러한 의무는 네덜란드의 하급심 판결⁸⁷⁾에서도 공통적으로 발견되고 있다. 삼성과 애플 간의 특허분쟁에서 한국, 일본, 네덜란드 하급심은 FRAND 조건에 부합하기 위한 당사자의 협상 경과를 토대로 성실한 교섭의무 위반이 있는 경우 이를 권리남용 판단의 근거로 삼고 있다.

위와 같은 상황을 종합하면 FRAND 확약에 기하여 FRAND 조건으로 실시허락을 구할 권리를 제3자에게 부여한다는 내용으로 표준화기구를 요약자, 표준특허권자를 낙약자 그리고 제3자인 잠재적 실시권자를 수익자로 하는 제3자를 위한 라이선스 계약 체결을 위한 예약이 성립했다고 볼 수 있고, 이에 따라 특허권자와 제3자는 상호 간에 신의칙에 부합하게 성실하게 교섭하여야 할 의무가 인정된다고 볼 수 있다. 이러한 계약은 최종적인 라이선스 계약이 아니며 FRAND 조건에 부합하는 실시허락을 구하는 권리를 부여한다는 것을 내용으로 하므로 제3자를 위한 계약 성립 및 계약 내용의 특정성에 있어서도 완화된 기준을 적용할 수 있어 그러한 계약의 성립을 인정할 여지가 높다고 할 것

85) 이러한 관점에 따른 연구로 김대정, “계약교섭의 부당파기로 인한 손해배상책임”, 중앙법학 제11집 제3호(2009.10), 107 이하 참조.

86) 자세한 내용은 제3장 제3절 II.2. 부분 참조.

87) Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Inc. District Court of The Hague (March 14, 2012), Docket n°: 400367 / HA ZA 11-2212, 400376 / HA ZA 11-2213, 400385 / HA ZA 11-2215; 네덜란드 헤이그 지방법원도 삼성의 FRAND 확약이 장치 라이선스 계약에 들어간다는 약속이라고 보았다. 다만, 애플이 바로 FRAND 조건의 라이선스 계약을 체결한 것은 아니므로 삼성은 애플과 FRAND 조건의 라이선스 계약 체결을 위하여 성실하게 교섭하여야 할 의무가 있다. 헤이그 지방법원은 삼성이 라이선스 협상 경과에 있어 진정성이 보이지 않은 정황을 근거로 이러한 상황에서 삼성이 애플을 상대로 특허침해 금지청구를 하는 것은 사전계약상 신의성실의무 위반(breach of pre-contractual good faith) 또는 권리남용(abuse of law)으로 판단하였다.

이다.

4. 계약법적 접근의 유용성과 보완방향

본 연구는 표준특허 분쟁을 당사자 간 이익조정 문제로 보아 FRAND 확약에 관한 계약법적 접근을 기본으로 삼아야 한다고 보았다.⁸⁸⁾ 당사자의 협상을 통한 라이선스 계약 체결을 통한 이해관계 조정은 가장 부작용이 적은 시장 중심적 해결방안이라고 할 것이다. 그러나 상당수의 외국 법원의 판결과 우리 법원의 하급심 판결에서 FRAND 확약의 청약 여부, 실시에 의한 묵시적 라이선스 계약의 성립, 제3자를 위한 계약 성립(미국 제외) 등의 법리구성을 통해 계약법적으로 접근하여 이를 규율하는데 한계가 있음을 살펴보았다.⁸⁹⁾ 이러한 상황에서 제3자를 위한 예약이라는 특수한 계약관계를 상정하여 중국적인 라이선스 계약이 성립한 것은 아니지만 표준특허권자와 실시의사가 있는 잠재적 실시권자 간에 성실교섭의무를 인정하여 이를 토대로 당사자가 라이선스 계약을 체결하되, 그러한 과정에 홀드업이나 역홀드업과 같은 의무의 위반 내지 해태가 있는 경우 귀책사유가 있는 당사자를 제재하는 방향을 적극 모색할 필요가 있다. 이는 표준특허 분쟁을 당사자 간 교섭을 통한 계약체결을 통해 해결하는 것을 기본으로 하지만 분쟁해결방식으로 계약위반소송과 특허침해소송이 함께 고려할 수 있는 절충적인 접근으로 평가할 수 있다.

88) 유사한 접근방식으로 최승재, 『특허권남용의 경쟁법적 규율』, 세창출판사, 2010, 16; 최승재 변호사는 미국에서 정책문서 위반(특히 공개의무)에 대하여 계약법적 문제인가 경쟁법적 문제인가에 관한 논란이 있으나, 기본적으로 계약법의 문제이나 예외적으로 경쟁법 위반이 될 수 있다고 보고 있다. 다만, FRAND 조건 위반의 경우 그 자체가 표준으로 결정되기 위한 기초이며, 실시요구를 하면 실시가 될 것이라는 신뢰의 기초가 되므로 FRAND조건의 위반한 실시요구나 실시거절행위는 그 행위 자체가 바로 공정거래법상 시장지배적 지위의 남용으로 규율되어야 한다고 본 부분은 본 연구의 관점과 상이한 부분이다.

89) 박준석 교수 역시 계약법적 접근의 한계를 적절히 지적하고 있는데, FRAND 선언을 비롯하여 특허권자가 표준화작업에 참여하면서 행하는 일체의 언동이, 계약이나 묵시적 사실허락으로 취급되거나 금반언을 기대할 만하게 구체적이고 확정적이지 못한 내용을 담고 있지 않은 경우가 대부분이기 때문이다. 하지만 미국 등에서는 이러한 계약 위반 등 법리에 근거한 주장이 호소력을 얻고 있다는 점도 주지시키고 있다[박준석(주 14), 119].

FRAND 확약에 따른 법률관계를 FRAND 조건에 부합하는 라이선스 계약 체결을 위한 교섭당사자의 권리의무 관계로 보는 관점에서 의무 위반이 있는 경우 계약위반의 책임이 가능할 수 있도록 각 당사자 간 의무의 구체적 내용을 어떻게 형성하고 공평의 관점에서 이를 분배할 것인가에 대하여 당사자의 합의나 법적 근거가 없는 이상 여전히 공백이 존재한다. FRAND 의미의 문리적 해석만으로는 충분하지 않아 특히 라이선스와 이를 위한 교섭관계를 규율하는 관련 법규(민법, 특허법, 독점규제법 등)에 의하여 구체화할 수 있다고 보았다. 이하에서는 표준특허권자와 잠재적 실시권자 간에 성실교섭의무의 내용 및 공평한 배분에 대하여 관련 법규의 내용과 취지를 토대로 보충하는 작업을 해보고자 한다. 이러한 논의는 표준특허 분쟁사건에 관한 사법적 규율에 있어 법원이 표준특허 실시협상 당사자의 의무위반을 판단함에 있어 예측가능성을 높이고 법관이 자의적으로 권리남용이라 판단할 위험성을 줄이기 위함이다.

III. FRAND 확약에 따른 교섭당사자 간 법률관계

1. FRAND의 의미와 보충의 필요성

먼저 주요 표준화기구의 확약 조건인 RAND와 FRAND의 개념을 살펴본다. ISO, IEC, ITU와 ANSI, IEEE는 “RAND”라는 표현을 사용하고 있는데,⁹⁰⁾ ANSI와 IEEE의 확약조건에서 보이는 “불공정한 차별”이라는 표현처럼 공정성은 차별을 수식하는 용어로 사용되고 있으며, ‘합리적인 근거가 없는 부당한 차별’과 같은 의미로 사용되고 있다. ETSI는 “FRAND”라는 표현을 사용하여 “Fair”라는 개념을 추가하고 있으나 그 의미에 대하여는 특별히 풀이하고 있지 않다. 무엇이 합리적이고 비차별적인지에 관해 표준화기구의 IPR정책에서는 대부분 정의규정을 두고 있지 않으며 IPR정책 밖에서 따로 명확하게 합의된 내용도 존재하지 않는다.⁹¹⁾

⁹⁰⁾ 박준석 교수는 어느 용어나 무방하지만 ‘공정’은 공정한 경쟁을 궁극적으로 지향하는 우리 지적재산권법 및 공정거래법의 목적과 직결되는 최상위개념에 가까우므로 혼란을 피하기 위해서는 그 문구는 제외한 호칭(RAND)이 더 적절하다는 견해를 밝히고 있다(박준석, 위의 논문, 각주 17).

먼저 ‘Fair’라는 개념에 대하여 “공정함이란 지식과 절차의 문제이며, 종종 법률가들이 ‘정당한 (법의) 절차’(due process)라고 부르는 것에 상응한다고도 볼 수 있다. 그것은 결과에 도달하기 위한 절차가 존재함을, 그리고 그 절차는 양측을 모두 동등하게 충분히 고려한다는 점을, 그리고 절차가 시작되기 전에 양측 모두가 그 절차에 대해 잘 알고 있어야 함을 의미한다.”라는 해석이 있다.⁹²⁾ ‘Reasonable’이라는 의미에 대하여는 “합리적이란 함은 절차가 아니라 결과에 초점이 맞추어져 있다. 그것은 마지막의 결과가 양쪽의 당사자들이 받아들여질 만한 것으로 느껴야 하고, 그들이 그 결과에 대하여 공존할 수 있다고 느끼는 것을 의미한다.”⁹³⁾ 한편 ‘Non-Discriminatory’의 의미에 대하여 “비차별적이란 함은 양측의 어떤 쪽이든 간에 그가 다른 외부인, 즉 ‘제3자’와 협의한 바 있는 비슷한 조건과 비교해 보아 양측의 어느 쪽도 불이익을 받지 않아야 함을 의미한다.”라고 해석되고 있다.⁹⁴⁾

FRAND 확약을 제출하도록 한 각종 표준화기구의 IPR 정책과 이를 구체화

91) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove(주 10), 103. 박준석 교수 역시 FRAND 조건에 모호함이 많은 것은 불가피한 점이 있다고 보는데, 시장상황이 불확실함에도 불구하고 장래에 이루어질 실시허락의 요금을 명확하게 확정하는 것은 불가능할 뿐만 아니라 표준화작업과정에서 너무 상세하고 지나친 구속을 가하고자 할 경우 특허권자로서는 참여를 주저하거나 그런 표준화에서 제외되고자 하는 원심력(遠心力)이 작용하게 되어 표준화 자체가 무산될 수 있기 때문이라고 보고 있다(박준석, 위의 논문, 136). 이러한 FRAND의 불명확성이 계약적인 관점에서 이점이 있기 때문에 의도된 것이라는 견해도 있다(FTC, Remarks of Commissioner Joshua D. Wright at George Mason Uni., “SSOs, FRAND, Antitrust: Lesson from the Economics in Incomplete Contracts”, 2013, 10-11).

92) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsley, Technology Patent Licensing, Aspatore (2004) 27. 원문은 다음과 같다.

“Fairness is a matter of knowledge and process, analogous perhaps to what lawyers sometimes call ‘Due process’ in legal proceedings. It means that there is a procedure for arriving at a result, that the procedure gives equal consideration to both sides, and that the procedure is well known to both sides before procedure begins.”

93) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsley, 위의 책, 27.

“Reasonable is focused on the result, not the process. It means that the end result is something that allows both parties to feel that outcome is acceptable, and that they can live with outcome.”

94) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsley, 위의 책, 27.

“Non discriminatory means that neither side suffer in comparison to similar deal struck by either of parties with outside or third parties.”

한 가이드라인(지침)은 표준특허권의 행사와 관련하여 먼저 FRAND 확약에 근거하여 라이선스 당사자의 교섭과 계약체결을 통하여 상충하는 이익을 조정하여야 한다는 관점(소위 계약법적 접근)에 기초하고 있다. 이러한 관점은 표준특허권자의 확약의 취지에 반하지 않는 범위에서 사적 자치를 중시하며 이를 위반한 경우 계약위반소송과 같은 법적 구제를 예정하고 있다. 그러나 FRAND 개념은 상반된 이해관계를 가진 당사자의 입장을 조절하기에는 지나치게 추상적이고 불확정적인 한계가 있으므로 FRAND 조건의 라이선스 계약 체결에 있어서 FRAND의 의미와 해석과 관련하여 관련 법규에 의한 개념의 보충 내지 구체화가 수반될 필요가 있다.⁹⁵⁾

2. FRAND 해석과 관련된 주요 법규

먼저 FRAND 조건 중 ‘Fair’라는 개념과 관련하여 독점규제법에 의한 시장지배적 지위 남용 등 내용적 조건을 의미하는 것으로 해석하는 견해⁹⁶⁾가 있다. 본 연구에서는 민법 영역에서 종전부터 논의되어온 계약의 공정 관점에서 계약의 내용뿐만 아니라 절차 등에 고루 적용될 수 있는 ‘Fair’의 개념을 도출할 필요가 있다고 본다.⁹⁷⁾ 왜냐하면, 공정성이 단순히 합리성이나 비차별성을 수식하는 것에 그치는 것이 아니라 계약교섭부터 계약체결 전 과정에 고려되어야 하는 개념으로 이해하는 것이 그 고유한 의미와 기능을 살릴 수 있다고 보기 때문이다. 미국에서도 FRAND 확약의 의미를 절차적 의무(Process Obligation)와 중국적인 결과에 해당하는 라이선스 조건의 내용적 의무(Content

95) 이는 민법상 계약의 보충적 해석과 궤를 같이하는데 이와 같은 보충적 해석은 법의 적용이라는 법적용설이 민법학계에서 주장되고 있다. 자세한 내용은 양창수·김재형(주 67), 113-114.

96) 윤기승, “표준특허권 침해에 대한 잠재적 실시권자의 보호방안에 관한 연구”, 중앙대 법학논문집 제39집 제1호(2015), 280[“‘Fair(공정한)’라는 용어는 주로 기본적인 라이선스 조건과 관련이 있는 규정으로서, 독점금지법(anti-trust law) 또는 경쟁법(competition law)에서 나온 용어이다. 이는 경쟁에 반하지 않는 조건을 말하는 것으로, 관련 시장에서 시장지배적 지위를 가지고 있는 기업이 라이선스 계약을 강요하는 경우 그러한 강요가 불법적인 것으로 간주되지 않는 조건을 말한다.”].

97) 같은 취지로 김재형, “계약의 공정성”, 『민법론IV』, 박영사, 2011, 123; 김재형 교수는 법률행위의 공정성을 내용상 공정성과 절차상 공정성으로 나누고 있으며, 법률행위에 공정하다고 보려면 법률행위의 내용과 절차에서 공정하여야 한다고 보고 있다.

Obligation)로 나눌 수 있다는 견해가 있다.⁹⁸⁾

‘Fair’의 해석과 관련하여 우리 민법을 살펴보면, 제104조 불공정한 법률행위 조항⁹⁹⁾은 이른바 폭리행위가 무효임을 선언하고 있으며 이는 사회적·경제적으로 우월한 지위에 있는 자가 열등한 지위에 있는 자의 궁박·경솔·무경험을 이용하여 ‘부당한 이득’을 얻는 것을 막고자 하는 것이다. 여기서 부당한 이득의 요건으로 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재할 것을 요구하는데, 이는 계약의 내용 내지 결과에 있어서 공정 개념에 입각한 것이다. 한편 우리의 민사판례에서 ‘공정(公正)’이라는 표현보다 ‘공평(公平)’¹⁰⁰⁾의 원칙이라는 표현이 더 자주 등장하는데,¹⁰¹⁾ 우리 민법에서는 동시이행 항변권이나 상계권행사 등 공평의 원칙에 근거를 둔 규정들이 많이 존재한다. 따라서 ‘Fair’라는 개념은 계약의 내용이나 결과와 관련되는 ‘공정’의 의미로 국한하기보다 특정한 경우 당사자에게 어떠한 실체 내지 절차상 권리의무까지 부여할 수 있는 ‘공평’의 원리까지 포괄하는 개념으로 이해할 필요가 있다. 이는 민법의 특별사법(特別私法)의 성질을 함께 가지는 특허법이나 독점규제법¹⁰²⁾에 의한 절차적 의미 해석에 있어서도 마찬가지로 도출될 수 있다.¹⁰³⁾

98) Jorge L. Contreras, “A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges”, 479 Utah L. Rev. (August, 2015), 497-498; Contreras 교수는 절차적 의무(Process Obligations)로 ① 특허권자가 합리적 수준의 로열티를 청약할 의무, ② 실시자와 성실히 교섭할 의무, ③ 상당 기간 동안 협상을 계속할 의무, ④ 협상이 진행되는 동안 금지청구를 행사하지 않을 의무, ⑤ 소송 제기 이전에 독립된 중재인에게 FRAND 조건에 관한 중재를 구할 것 등을 들고 있다.

99) 민법 제104조(불공정한 법률행위) 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.

100) 공평의 사전적 의미는 ‘어느 한쪽에 치우치지 않고 고르다’는 뜻이다.

101) 우리 대법원은 신의칙과 공평의 원칙을 구분하지 않고 병렬적으로 판단의 기준으로 제시하는 경우가 많은데, 김재형 교수는 특정한 권리나 제도가 공평의 원칙에 의거하여 인정될 수 있으나, 어떠한 권리행사를 제한하는 근거로 공평의 원칙을 드는 것은 문제가 있으며, 권리의 제한은 신의성실의 원칙이나 권리남용금지 원칙에 따라 제한되어야 입장을 취하고 있다[김재형, “종류매매에서 완전물급부청구의 제한”, 비교사법 제22권 제4호 통권71호(2015.11), 1654].

102) 독점규제법에 의해 “Fair”를 해석할 때에도 계약의 내용이나 결과와 관련된 공정의 의미(예컨대 불공정거래행위 중 차별적 취급)에 그치지 않고, 거래당사자의 공평한 지위 내지 교섭력을 부여하고자 하는 절차적 공정 내지 공평의 의미(예컨대 불공정거래행위 중 거래거절)까지 포괄한다고 볼 수 있다.

103) 민법을 포함한 제반 현행법(약관규제법, 이자제한법, 독점규제법 등)의 규율 및 해석

한편, ‘Reasonable’은 계약 내용의 합리성을 의미하는 것으로 민법은 일반적인 계약 내용의 합리성을, 특허법의 경우 특허 라이선스 내용의 합리성을, 경쟁법의 경우 표준특허라는 특수한 맥락에서 라이선스 계약 내용의 합리성을 도출해 볼 수 있을 것이다. ‘Non-Discriminatory’는 계약 내용의 비차별성을 의미하는 것으로 이는 기계적이고 형식적인 비차별을 의미하는 것이 아니라 합리적이고 실질적인 비차별을 의미한다. 이러한 차별의 존재 및 합리성에 관한 판단은 주로 독점규제법의 법리에 의한 의미 해석과 보충이 가능할 것이다.

<표 6> FRAND의 개념과 관련되는 주요 법규

FRAND	개념	적용범위	관련 주요 법규
Fair	공정(공평)	내용+절차	민법, 특허법, 경쟁법
Reasonable	합리성	내용	민법, 특허법, 경쟁법
Non-Discriminatory	비차별성	내용	주로 경쟁법

3. 실시협상 당사자의 교섭의무의 공평한 배분

먼저 민법상 공평의 원리에 입각하여 실시협상 당사자의 교섭의무를 나누고 이를 배분하도록 하며, 특허법상 재정절차(특허법 제108조 등)¹⁰⁴⁾에 비추어 특

과 각종 계약의 공정성 확보 방안에 대한 연구보고서로 김재형, 계약의 공정성 확보 방안 연구, 2014년 법무부 용역과제 참조.

¹⁰⁴⁾ 특허법 제108조(답변서의 제출) 특허청장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분(副本)을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. [전문개정 2014.6.11.]

제109조(산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취) 특허청장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다. [전문개정 2014.6.11.]

제110조(재정의 방식 등) ① 재정은 서면으로 하고, 그 이유를 구체적으로 적어야 한다.

② 제1항에 따른 재정은 다음 각 호의 사항을 구체적으로 적어야 한다.

1. 통상실시권의 범위 및 기간
2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기

허실시계약 체결을 위한 협상기간, 분쟁해결방식 등을 살펴본다. 그리고 독점 규제법이 주로 규율하는 거래조건의 차별 여부 판단의 전제가 되는 관련 거래(계약)정보의 공개의무를 인정하는 문제에 대해 살펴본다.

가. 구속력 있는 청약 제시의 주체

실시계약을 체결하기 위하여 당사자 간 구속력 있는 청약의 제시는 원칙적으로 양 당사자 모두에게 제한 없이 가능하다. 다만, 실제 협상에 임하면서 선뜻 청약조건을 제시하지 않거나 먼저 청약조건을 제시하면 현저히 협상력이 줄어들 수 있는 상황을 고려하면 거래조건에 관하여 더 많은 정보(예를 들어 실시료 정보)를 가지고 있고 특허권을 처분·이용할 권한을 가진 권리자측이 먼저 청약조건을 제시하는 것이 공평의 원칙에 부합한다. 또한 표준특허권자가 실시를 원하는 누구와도 라이선스를 체결하겠다는 확약을 자발적으로 제출한 선행행위에 의하여 특허권자가 먼저 구속력 있는 청약을 제시할 의무가 있다고 보아야 할 것이다.

참고로 최근 유럽사법재판소(CJEU)가 화웨이 대 ZTE 사건¹⁰⁵⁾에서 특허침해 사실을 통지 받은 실시자가 FRAND 조건에 따라 실시허락계약을 체결할 의지가 있음을 표시한 경우에는 해당 표준특허 보유자가 로열티 금액과 로열티가 계산되는 방식 등을 포함하여 FRAND 거래 조건을 명시한 구체적인 서면 청약(a specific, written offer for a license on FRAND terms)을 실시자에게 제시해

-
3. 제107조제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소
 4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

③ 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.

④ 제107조제1항제5호에 따른 재정청구가 같은 조 제7항 및 제8항에 해당하고 같은 조 제9항에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다. [전문개정 2014.6.11.]

¹⁰⁵⁾ Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 원문은 <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911&doclang=en>> 참조.

야 한다고 보았다.¹⁰⁶⁾ 이와 같은 유럽사법재판소의 라이선스 청약 주체에 관한 판단은 FRAND 확약을 한 표준특허권자에 대한 독점금지법 위반의 항변¹⁰⁷⁾과 관련된 것으로 경쟁법의 해석에 의하여도 위와 같은 의무의 도출할 수 있음을 시사한다.

정리하면 누구라도 청약의 의사표시를 할 수는 있으나 어느 누구도 구체적인 계약조건을 제시하지 않은 상황이라면 표준특허권자가 청약을 우선 제시할 의무가 있다고 보는 것이 공평의 원칙에 부합하므로 표준특허권자가 이러한 청약을 하지 않거나 막연한 라이선스 청약과 같이 현저히 해대한 경우 불이익하게 평가되어야 할 것이다.

나. 청약 이후 상대방의 협력의무

구속력 있는 청약을 통해 계약조건을 제시받은 상대방은 일반적인 경우 단순한 거절 내지 무응답으로 계약체결을 좌절시킬 수 있다. 그러나 상대방에 대한 협력의무가 전제된 교섭관계에서는 상대방의 제안을 수용할 수 없는 상황이라면 새로운 청약을 제시할 의무를 진다고 보는 것이 공평의 원칙에 부합한다. 새로운 청약을 제시할 경우에는 상대방의 청약을 수용할 수 없는 이유와 새로운 청약이 보다 합리적이라고 보는 상당한 이유를 제시하여야 한다. 구속력 있는 청약에 대하여 상대방이 반응하지 않거나 그러한 청약의 내용이 FRAND 조건에 위배된다고 만연히 주장하면서 새로운 청약을 제시하지 않는다면 이는 협력의무를 다하지 않은 것으로 보아야 할 것이다.

가령 표준특허권자의 최초 구속력 있는 청약에 대하여 라이선스를 원하는 잠재적 실시권자가 이를 불수용하면서 FRAND 조건에 부합한다고 판단한 새로운 청약을 제시한 경우, 표준특허권자는 이에 대한 수락 여부를 상대방에게

¹⁰⁶⁾ 위 판결문, 63-64. 이와 같은 판단을 뒷받침하는 근거로 첫째, SEP 보유자가 표준화 기구에 대하여 SEP를 FRAND 조건으로 실시허락 하겠다고 약속한 이상 SEP 보유자가 그러한 청약을 할 것으로 기대하는 것이 합리적이기 때문이라는 점, 둘째, SEP 보유자가 다른 경쟁사업자들과 체결한 실시허락계약이 공개되지 않는 이상 SEP 보유자의 청약이 차별 금지(non-discrimination) 의무를 준수하는 것인지 여부는 실시자보다는 SEP 보유자가 더 잘 알 수 있는 위치에 있다는 점을 들고 있다.

¹⁰⁷⁾ 유럽기능조약(TFEU) 제102조 상 시장지배적 지위 남용

알려야 하고 이를 수용하지 않는 경우 새로운 청약을 하거나 표준특허권자의 종전 계약조건이 보다 합리적이라고 판단하는 상당한 이유를 제시하여야 할 것이다. 만일 잠재적 실시권자의 합리적 이유를 붙인 수정 제안에 대한 진지한 검토 없이 만연히 표준특허권자가 최초의 거래조건을 고수한다면 이 역시 성실교섭의무를 다하지 않은 것으로 볼 수 있다.

다. 협상기간, 분쟁해결절차 등 합의

표준특허권자의 최초 구속력 있는 청약을 잠재적 실시권자가 수락하거나, 잠재적 실시권자의 새로운 청약을 표준특허권자가 수락하는 경우 문제되지 않겠지만, 표준특허권자와 잠재적 실시권자가 상대방이 제기한 라이선스 조건에 대해 계속 상당한 이유를 붙여 이견을 표시하면서 협상이 교착상태에 이르는 상황에 대비하여 교섭당사자는 사전에 협상기간, 분쟁해결절차 등에 관한 합의를 할 필요가 있다.¹⁰⁸⁾ 참고로 최근 유럽집행위원회가 삼성전자에 대한 동의의결의 내용으로 양 당사자에 대한 라이선싱 프레임워크(licensing framework)를 제시하였는데¹⁰⁹⁾ 그 내용은 ① 12개월의 협상기간과 ② 협상기간이 만료될 때까지 FRAND 조건을 결정하기 위한 실시계약이나 대안 절차에 대한 합의가 이루어지지 않은 경우에 제3자에 의한 FRAND 조건의 결정으로 구성되어 있다. 여기서 제3자에 의한 FRAND 조건의 결정은 FRAND 조건을 결정하기 위해 분쟁에 대하여 양 당사자의 합의로 중재에 회부하거나 일방의 제소로 법원의 판결을 받는 것을 말한다.

우리 특허법상 재정절차(제108조 이하)에 비추어 보면 원칙적으로 당사자는 교섭시작 시점에 일정한 협상기간(통상 6개월 내외)을 정하여 최소 몇 차례 이상 협상을 진행할 것인지(전문가 의견청취 여부 포함)에 관하여 사전에 합의할 필요가 있다. 또한 예정했던 협상기간과 협상횟수가 모두 도과하였으나 라이

108) 이러한 분쟁해결방식에 관한 합의는 권리자와 잠재적 실시권자의 사후 교섭과정에서 원만하게 도출되기 어려울 수도 있으므로 표준화기구 차원에서 FRAND 확약의 실효적인 이행을 위하여 교섭절차와 기간, 분쟁해결방식 등에 관하여 합리적인 기준을 사전에 마련하여 IPR정책의 내용에 반영할 필요가 있다.

109) Commission Decision of 29. 04. 2014. Case AT.39939 - Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents.

선스 계약의 합의에 이르지 못한 경우 법원¹¹⁰⁾이나 중재인과 같은 제3자에 의한 분쟁해결방식에 관하여 미리 합의할 필요가 있다. 특히 분쟁해결방식에 관한 사전 합의는 향후 법원 판단 시 표준특허권자와 잠재적 실시권자 모두에게 진지한 표준특허 실시의사가 존재한다는 것을 보여주는 중요한 근거자료가 될 수 있다.

라. 제3자와의 계약정보 제공의무

아울러 FRAND 확약 중 비차별적인 조건임을 협상하고 합의하는 문제와 관련하여 표준특허권자가 상대방에 대하여 제3자와의 계약정보를 제공할 의무를 인정할 것인지가 문제될 수 있다. 참고로 일본에서의 삼성과 애플 간의 가치분 신청사건¹¹¹⁾에서 1심 동경지방법판소는 애플이 수차례 본 건 라이선스 제안이 FRAND 조건에 합당한지를 판단하는데 필요한 제3자 계약정보를 요청했음에도 불구하고 삼성이 이를 제시하지 않았으므로 표준특허에 관하여 FRAND 조건으로의 라이선스 계약의 체결을 위하여 중요한 정보를 애플에 제공하고 성실히 교섭해야 하는 신의성실원칙상의 의무를 위반한 것으로 판시한 바 있다.¹¹²⁾ 이는 민법상 신의칙에 의하여도 위와 같은 정보제공의무의 도출이 가능하다는 점을 시사한다. 독점규제법 영역에서 주로 규율되는 거래조건의 차별 여부, 부당성 판단을 위해 이러한 판단의 전제가 되는 표준특허권자의 기존의 계약정보를 잠재적 실시권자에게 일정 부분 공개할 의무가 인정될 필요도 있다.

이러한 계약정보 제공의무와 관련하여 표준특허권자와 라이선스 계약을 체결한 기존의 제3자와의 관계에 있어서 계약상 비밀유지의무와 상충되는 문제

110) 법원에 의한 FRAND 조건에 부합하는 실시료 등 계약조건에 대한 판단은 각국의 법원 실무에 따라 다른 방식을 취할 수 있다. 미국의 경우 계약위반소송이나 손해배상소송 형태로 FRAND 조건에 부합하는 실시료와 실시료 범위를 판단하고 있으나, 한국이나 일본에서는 특허침해소송이나 채무부존재확인소송의 형태로 판단할 수 있을 것이다.

111) 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第22027号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_org2.pdf> 참조); 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(ㄱ)第22098号(미공간, 판결문은 <http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/H25ne10043_org3.pdf> 참조).

112) 위 각 결정문, 38-39.

가 발생할 수 있다. 생각건대, 이러한 계약법상 비밀유지의무와 독점규제법에 기초한 정보공개 의무가 상충할 경우 정보공개 범위와 방식을 조정하는 방식으로 조화롭게 해결할 수 있다. 즉 표준특허권자가 특정한 제3자와의 계약조건을 잠재적 실시권자에게 그대로 알려주는 방식이 아니라 표준특허권자가 지금까지 체결한 라이선스 건수와 실시료(rate)의 평균치, 실시료 기반(base)의 산정기준 등 어느 정도 추상화된 정보를 제공하더라도 계약정보 제공의무를 다한 것으로 본다면 의무충돌의 우려는 해소할 수 있을 것이다. 위와 같은 정보 제공의무를 적절히 다 하지 않은 경우 표준특허권자와 잠재적 실시권자 양자간에 계약관계를 전제하였으므로 성실교섭의무에서 파생되는 부수의무 위반 역시 채무불이행책임¹¹³⁾에 의하여 규율되어야 할 것이다.

4. 계약법적 접근의 한계와 규제적 접근을 통한 보완

FRAND 확약에 대한 계약법적 해석을 통하여 제3자를 위한 예약으로 보는 접근은 표준특허 실시를 위한 교섭관계를 양 당사자 간의 계약적 구속관계로 보는 경우 FRAND 확약을 한 표준특허권자뿐만 아니라 잠재적 실시권자에게도 그에 상응하는 성실교섭의무가 부여된다고 보는 것이 특허권자의 특허위협뿐만 아니라 침해자의 역특허위협에도 적절히 대응할 수 있다. 즉 표준특허권자의 단순한 선언(선행행위)에 근거한 신의칙 위반에 그치기보다 교섭당사자간 계약적 구속력을 전제로 표준특허권자 및 잠재적 실시권자 상호 성실교섭의무 위반행위에 대하여 특허침해소송 과정에서 금반언의 원칙을 적극 활용할 수 있고, 나아가 의무위반에 대하여 계약위반소송(채무불이행책임)까지 물을 수 있다는 점에서 적지 않은 실익이 있다.

다만, 이러한 효과를 도출하기 위하여 표준화기구, 표준특허권자, 잠재적 실시권자 간의 제3자를 위한 예약과 같은 다소 복잡한 계약 성립에 관한 이론구성이 필요한데, 미국의 마이크로소프트 대 모토로라 사건과 같은 판단이 해당

¹¹³⁾ 표준특허권자와 잠재적 실시권자의 성실교섭의무를 단순히 신의칙에 의거하여 인정하는 경우 이러한 부수적 의무위반에 대해서도 불법행위책임에 의하여 규율되며, 계약체결상의 과실 책임을 폭넓게 인정하자는 입장에서는 이를 계약체결상의 과실로 볼 여지도 있다.

사건의 표준화기구(ITU, IEEE) 이외에 다른 표준화기구에서도 그대로 적용될 수 있는지는 확실하지 않다. 왜냐하면 표준화기구 내부준칙 구속력의 근거가 상이하고 그에 따라 요구되는 FRAND 확약의 내용도 다를 뿐만 아니라 제3자가 표준화기구의 내부준칙의 적용을 받는 회원인 경우와 단순히 표준특허를 사업목적으로 사용하는 제3자인 경우 등 다양한 경우를 상정할 수 있기 때문이다.¹¹⁴⁾ 따라서, 마이크로소프트 대 모토로라 사건의 제3자를 위한 계약에 관한 판단은 표준특허의 문제 해결에 있어 새로운 문제해결의 가능성을 제시한 의미는 크지만, 이러한 계약법적 이론구성이 가능할지는 개별 사례마다 달라질 수 있는 부분이므로 제반 표준화기구의 IPR정책이나 FRAND확약에 대해 일반적으로 적용하기는 어려운 한계를 가진다.

앞서 표준특허 문제에 있어 FRAND 확약에 대한 계약법적 해석을 통한 접근방식의 유용성과 한계점을 살펴보았다. 현재 우리 실무나 법리의 발전수준을 감안할 때 계약적 접근방법의 한계를 극복하기 위한 다각적인 노력이 필요하고,¹¹⁵⁾ 이와 함께 계약법적 접근을 통한 문제해결이 곤란한 부분에 대해서는 공적 제재나 권리남용 법리에 근거한 사법적 규율 즉 규제적 접근을 통해 보완할 필요가 있다. 이하에서 특허침해소송에서 권리남용 법리에 의거한 사법적 규율의 필요성을 조망하고, 표준특허 문제의 합리적 규율이라는 관점에서 개별 권리남용의 법리를 재조명해 보고자 한다.

¹¹⁴⁾ Jorge L. Contreras(주 98), 493-497; Contreras 교수는 표준화기구의 FRAND 확약의 구조를 크게 다음과 같이 7가지로 분류하여 각자 상이한 구속력의 근거와 특징을 가지고 있다고 한다. ① Multilateral Agreement(회원 간 상호합의), ② Membership Agreement(회원가입조건에 대한 동의방식), ③ SDO Bylaws/Policy(표준화기구의 내부준칙에 따른 방식), ④ Follow ANSI Policy(미국표준화기구 정책을 준용하는 방식), ⑤ Letters of Assurance(LOA와 같은 서약서를 표준화절차에서 제출하여 FRAND 확약을 하는 방식) ⑥ Voluntary SDO Declarations(회원이 자발적으로 확약 여부를 결정하는 방식), ⑦ Voluntary Non-SDO Declarations(표준화기구가 아닌 개별 기업이 회사정책의 일환으로 확약하는 방식)

¹¹⁵⁾ 법원의 관점에서 성실교섭의무 위반과 같은 협상경과에 대한 판단은 어렵지 않겠지만 FRAND에 부합하는 실시조건을 판단하여 계약위반 여부를 판단하기 위해서는 FRAND 조건에 부합하는 표준특허 실시료 기초(base), 실시료 요율(rate) 산정과 범위 등을 판단할 수 있는 법리와 심리기법이 발전되어야 할 것이다. 이는 특허침해소송에 있어 손해배상소송의 활성화를 위한 제도적, 입법적 보완을 통하여 근본적인 개선이 요구되는 부분이다.

제5장 권리남용 법리에 의한 금지청구 및 손해배상청구의 한계

제1절 권리남용 법리에 의한 표준특허의 사법적 규율

제4장에서 FRAND 확약의 계약법적 효력을 살펴본 결과 표준특허권자의 특허침해소송이 제기되는 경우 잠재적 실시권자가 라이선스 계약이 성립했음을 주장하는 항변은 우리 민법의 해석상 한계가 있음을 살펴보았다. 이에 대하여 가능한 대안으로 FRAND 확약의 취지상 표준특허권자와 잠재적 실시권자 상호 간에 성실하게 협상하여야 하는 내용의 계약관계를 전제로 당사자 사이의 구체적인 교섭의무의 내용과 공평한 배분에 관하여 관련 법규에 따른 FRAND 의미 해석을 통해 도출하고자 하였다. 이러한 시도에도 불구하고 표준화기구의 IPR 정책과 FRAND 확약의 다양성을 고려하면 앞서 검토한 계약법적 효력 검토가 모든 사례에서 적용될 수 있다고 일반화할 수 없는 한계가 있다. 결국 이러한 계약법적 접근의 한계는 표준특허권 행사에 대한 규제적 접근을 통해 보완되어야 할 것이다.

표준특허를 둘러싼 규제적 접근은 크게 경쟁법에 의한 공적 규제와 권리남용의 법리에 기한 법원의 사법적 규율로 귀결된다.¹⁾ 경쟁법에 의한 공적 규제는 관련 시장과 사업자에게 미치는 과급효과가 매우 크므로 법령 외에 지침, 가이드라인 등을 통해 규제의 방향을 설정하고 예측가능성을 확보하는 방향을 지속적으로 개선 중에 있다.²⁾ 권리남용의 법리에 의한 사법적 규율 역시 향후 법리 전개 방향을 모색하고 예측가능성을 제고하기 위한 방안을 고민해야 할

-
- 1) 경쟁법에 의한 공적 규제는 경쟁법 소정의 법적 요건에 따라 시장질서유지의 관점에서 표준특허 권리행사의 한계를 다루나, 권리남용 법리에 의한 규율은 당사자 간 사법적 분쟁과정에서 당사자의 다양한 남용항변에 따라 법원에 의해 권리행사의 한계가 판단된다는 점에서 구별된다.
 - 2) 최근 우리 공정거래위원회는 「불공정거래행위 심사지침」(개정 2015.12.31. 공정거래위원회 예규 제241호), 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예규 제247호) 개정을 통하여 규제 방향을 정비하고 법적용의 예측가능성을 개선하고 있다.

시점에 있다. 그런데 법원의 사법적 판단은 해당 사건의 사실관계, 법관의 관점, 소송대리인의 소송전략 등 다양한 변수에 따라 개별적으로 판단될 수밖에 없는 속성이 있어 예측가능성이나 일관성이 떨어질 수 있는 한계가 존재한다. 표준특허 행사와 관련하여 권리남용법리에 의한 권리행사 제한은 법관에 의하여 자의적으로 판단될 수 있어 그러한 법리의 적용과 외연의 확장을 경계하는 시선도 있다.

그러나 권리남용법리에 의한 사법적 규율은 소송에서 법관의 판단이라는 속성상 구체적 사안에 대해 적용되며 본질적으로 다양한 판단이 가능한 것으로 이를 단점으로 보기보다 오히려 법관이 개별 사안에서 정의와 형평의 관점에 가장 부합하는 법 선언이 가능하다는 장점으로 사유할 필요가 있다. 또한 개별 사건에서의 법관의 판단은 상급심에서 수정·보완될 수 있으며 판례의 집적을 통해 일관성과 예측가능성을 상당 부분 보완할 수 있다. 이러한 과정을 통해 생성된 판례법은 거래당사자들에게 행위규범으로 기능할 수 있고, 경쟁당국의 공적 규제에 있어서 참고할 수 있는 판단기준이 되며 때로는 입법과정을 거쳐 관련 법규에 반영³⁾되기도 한다. 이하에서는 권리남용의 법리에 기한 법원의 사법적 규율 문제를 검토하며, 우선 표준특허권자의 특허침해소송과 같은 소송상 권리행사에 있어 권리남용법리를 통한 권리행사의 한계 설정이 왜 중요한지를 살펴본다.

I. 권리남용 법리에 의한 표준특허 규율의 필요성

1. 표준특허 문제의 liability rule에 따른 규율

미국에서 1970년대 이전에는 보통법(Common Law)상의 재산권(Property)에 관한 법원리와 불법행위(Torts)에 관한 법원리는 서로 별개로 보았다. 그런데

3) 일본의 킬비 판결 후 2004년 일본 특허법 제104조의3이 신설되어 ‘당해 특허가 무효 심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정될 때’에는 권리를 행사할 수 없다는 것을 명문화하였다. 이는 입법의 흠결을 법원이 부득이하게 권리남용의 법리를 통해 메우고, 입법자가 이에 화답하는 형식으로 사법부의 판결과 입법부의 법률 간에 소통가능성이 존재한다는 점을 보여주고 있다.

1972년 미국의 Guido Calabresi와 A. Douglas Melamed는 보통법상 인정되는 권리보호 유형을 크게 Property Rule(물권적 보호원칙), Liability Rule(손해배상원칙) 및 Inalienability Rule(양도불가의 원칙)로 나누어서 설명하였고 그 후 이러한 구별은 재산권 분야와 불법행위 분야를 관통하는 일반원칙으로 받아들여지고 있다.⁴⁾

여기서 물권적 보호원칙(Property Rule)이라 함은 원고인 토지소유자의 건물철거청구를 인용하여 그 건물의 철거 및 토지의 인도를 명하는 경우와 같이 권리자 본인의 의사에 반하지 않고는 그 권리를 전혀 박탈할 수 없도록 하는 원칙이다. 반면 손해배상원칙(Liability Rule)은 원고의 청구를 권리남용으로 보아 청구를 배척하고 건물 설치자로 하여금 그 건물을 계속 사용할 수 있도록 하는 대신 그 토지 사용에 대한 대가의 지급을 명하게 하는 경우와 같이 권리자의 의사를 묻지 않고 그 의사에 반해서도 그 권리를 박탈 또는 제한할 수 있으나 다만 객관적으로 평가되는 손해액을 배상하도록 하는 원칙이다. 여기서 손해배상원칙(Liability Rule)은 시장을 통한 당사자들의 자발적 의사에 의한 권리가치 확정에 대단히 많은 거래비용(transaction costs)⁵⁾이 들거나 그것이 현실적으로 불가능하여, 권리의 이전이 모든 당사자에게 유리함에도 권리의 이전이 일어나지 않는 경우 국가가 개입하여 손해배상의 형태로 가치를 확정해 줌으로써 권리의 교환과 거래를 촉진시키는 기능을 한다고 설명되고 있다.⁶⁾ 표준특허권자의 실시자에 대한 금지청구권의 행사와 관련하여 이를 항상 인정할 것인가 아니면 일정한 경우 그러한 권리의 행사를 권리남용으로 보아 이를 인정하지 않고 손해배상청구권만을 인정할 것인가 하는 문제는 권리보호에 관한 방식과 밀접한 관련성을 가진다.

일반적으로 특허권이 재산권으로서의 속성을 가진다는 점만으로 특허권을 부동산이나 동산처럼 취급하는 것은 곤란하다. 왜냐하면 부동산이나 동산과

4) Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, "Property Rule, Liability Rule and Inalienability : One View of the Cathedral", 85 Harv. L. Rev.(1972) 1089, 1106-1107; 허성욱, "권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰", 법조(제592호), 2005.12, 212 이하.

5) 여기서 거래비용에는 수많은 협상을 하여야 하는 어려움 및 금전적 비용거래가격을 높이기 위하여 매도인들이 행하는 알박기(hold-out) 등 전략적인 행위를 할 위험 등이 포함된다.

6) 윤진수, "권리남용 금지의 경제적 분석", 재산법 I (민법논고 I), 박영사, 2007, 93-94.

같은 유체재산에 대한 권리는 그러한 자산의 희소성에 기초하여 인정되는 것인데 반하여 발명에 대한 특허권은 발명의 비배타성 등 공공재로서의 성격에 기하여 인정되는 것이기 때문이다. 유체재산은 권리자의 허락 없이 다른 사람이 이용하면 권리자의 이용을 방해하거나 배제하는 결과를 가져오지만, 지식재산권과 같은 무형물은 다른 사람이 이용하더라도 권리자의 이용이 배제되지 않는다. 한편 부동산에 대한 권리는 유효기간의 제한이 없으나 특허권은 발명의 촉진 및 사회적 후생의 증진이라는 목적 달성을 위하여 일정한 기간만 유효한 점에서 구별된다.

나아가 표준제도는 동일한 규격의 기술을 사용하도록 하여 편리성을 증진시키므로써 기술을 공유하고 확산하고자 하는 제도이므로 표준에 포함된 특허권은 배타적 권리로서의 속성은 더욱 제약될 수밖에 없다. 현재 소프트웨어 등 정보통신분야 제품 내지 용역의 생산과정에 수많은 표준특허가 관여되어 있고 모든 특허권자로부터 실시허락을 받는데 큰 거래비용이 소요될 뿐만 아니라, 부동산 알박기와 유사하게 하나의 특허발명이라도 실시허락을 받지 못하면 생산이 어려운 점을 악용하여 금지청구권을 행사하면서 지나친 실시료를 요구하는 특허위협(hold-out)과 같은 특허권자의 권리남용이 문제되고 있다. 표준특허가 널리 활용되는 산업분야(정보통신, 소프트웨어 등)에 있어서는 물권적 보호원칙(Property Rule)보다 손해배상원칙(Liability Rule)에 따라 표준특허권을 규율할 필요성이 크며⁷⁾ 우리 법제상 권리남용의 법리를 매개로 이러한 규율을 시도할 수 있다⁸⁾는 점에서 표준특허 관련 소송분야에 있어서 권리남용법리의 중요성은 배가된다고 할 것이다.

2. 성실교섭의무 위반에 따른 소송상 제재

FRAND 확약에 따라 라이선스 계약 내용을 이루는 실시료 등 계약조건들이

7) 다만, 허성욱 교수는 일견 거래비용이 많이 들어 보이는 사안이라 하더라도 먼저 Property Rule에 의한 권리보호방식을 고려하되, 그 비효율성으로 말미암아 거래비용이 지나치게 많이 들고 법원에 의한 손해배상액의 평가가 비교적 정확하게 평가될 수 있다고 판단되는 사안에 대해서만 Liability Rule을 도입하는 것이 바람직하다고 보고 있다[허성욱(주 4), 241-242].

8) 같은 취지로 김기영, 「특허법주해(II)」, 박영사, 2010, 25-26.

FRAND 조건에 과연 부합하는지 여부에 대한 판단이 일의적이지 않은 관계로 우선 라이선스 계약 체결을 위한 당사자에게 부여되는 성실교섭의무 위반을 근거로 귀책사유 있는 당사자의 소송상 권리행사를 제한할 필요가 있다. EU와 미국의 경쟁법 집행을 통한 규제 차원에서 형성되어 발전하고 있는 ‘willing licensee’ 이론을 우리 법체계에 맞는 사법적 규율방식으로 변용한다면 표준특허 라이선스 협상에 있어 성실교섭의무의 위반 내지 현저한 의무해태가 있는 경우 귀책사유 있는 당사자에 대하여 일정한 법적 제재를 주는 방식으로 접근할 필요가 있다.

미국 연방지방법원에서 심리된 일련의 계약위반소송이 시사하는 바와 같이 표준특허권자에 대해 잠재적 실시권자가 표준특허 실시를 원하는 의사를 밝힌 경우 FRAND 조건에 부합하는 라이선스 계약 체결을 위하여 서로 신의성실에 입각하여 협상할 의무가 부여되는 계약(이른바 제3자를 위한 예약) 관계에 있다고 볼 때, 특히 표준특허권자의 성실교섭의무 위반은 FRAND 확약이라는 약속에 반하는 금반언 행위로 평가되어 소송상 이를 제재할 필요가 있다. 금반언의 원칙은 자신의 선행행위와 정면으로 또는 실질적으로 모순되는 후행행위를 해서는 안 된다는 원칙으로 ‘모순행위금지의 원칙’이라고도 한다. 금반언의 원칙은 상대방의 신뢰나 기대를 보호하는 것을 주된 목적으로 하나 자신의 선행행위에서 비롯된 의무를 도외시키고 상대방의 의무 위반을 주장하는 것을 제한하기도 한다.

3. 특허법과 경쟁법을 포괄하는 권리남용론 정립

특허권은 지식기반사회에서 막대한 영향력을 가진 재산권이나 공공재인 정보의 일종인 발명을 대상으로 하므로 불특정 다수에 의하여 다양한 양상으로 침해될 가능성이 있다. 한편 특허는 등록 후 언제든지 무효로 될 수 있으며 권리의 외연이 불명확한 특허청구범위를 기반으로 하기때문에 침해자가 권리남용의 항변을 주장할 가능성이 매우 높다. 실제로 많은 특허침해소송에서 권리남용의 항변이 제기되고 있으며 그 사유 역시 점차 다양하고 복잡해지고 있다. 삼성과 애플 간의 표준특허 관련 분쟁 사례에서 이미 확인하였듯이 표준특허권의 행사에 있어 민법, 특허법, 독점규제법을 포괄하는 권리남용론의 정

립은 중요한 쟁점으로 당사자 간 분쟁에 있어 예측가능성을 높이고 개별 소송에서 법관의 자의적(恣意的) 판단을 방지하기 위하여 이에 관한 체계적 기준을 정립할 필요가 있다.

독일 법원에서는 특허침해소송에 있어 특허권자의 시장지배적 지위 남용과 같은 경쟁법 위반행위가 있는 경우 이를 근거로 한 특허권자의 권리실행 제한의 항변 내지 무상의 강제실시의 항변을 인정하고 있다.⁹⁾ 우리의 경우 삼성과 애플 간 1심 판결에서 특허권 행사에 대하여 독점규제법 위반의 항변이 가능하다는 전제에서 그 해당 여부에 관하여 구체적인 판단이 이루어진 바 있다.¹⁰⁾ 그러나 아직까지 대법원 판결 등을 통해 확립된 법리에 이르지 않는 상태이므로 그러한 항변 판단이 가능한 논거를 정립할 필요가 있다. 특허침해소송에 있어서 독점규제법 위반의 항변이 실무상 활용되기 위하여 독점규제법 제59조의 규범적 의미를 조명하고 권리의 남용을 구성하는 개개의 항변 사유를 재구성할 필요가 있다.

II. 민법상 권리남용 금지의 원칙

1. 민법상 권리남용 금지의 원칙

민법상 권리남용 금지의 원칙은 외형상으로는 권리의 행사인 것과 같이 보이나, 구체적인 경우 실질적으로 검토할 때 권리의 공공성·사회성에 반하여 권리의 본래의 사회적 목적을 벗어난 것이어서, 정당한 권리의 행사로서 인정할 수 없는 행위를 말한다.¹¹⁾ 이는 형식적으로 이해되는 법률과 실질적으로 존재하는 분쟁 사이의 괴리를 조정하기 위하여 법원이 일정한 재량을 행사하는 방식으로 이를 해결하도록 하는 법리이다. 후술하는 특허권 남용론 역시 민법상 권리남용금지의 원칙과 같은 연원에 근거를 두고 있는데, 표준특허의 경우 표준규격이 기술시장 내지 상품시장을 지배하는 결정적인 요소가 되는 경우가 많아 표준특허권자의 과도한 이윤 추구, 시장붕쇄 내지 경쟁자 배제의 목적으

⁹⁾ BGH, Urteil vom 6. 05. 2009, KZR 39/06(Orange Book Standard).

¹⁰⁾ 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

¹¹⁾ 광윤직·김재형, 『민법총칙(민법강의 I)』, 박영사, 82.

로 부당하게 특허권을 행사할 가능성이 높다. 우선 특허권 남용론의 검토에 앞서 민법의 일반원칙인 권리남용 금지의 원칙(협의의 권리남용 법리)의 내용에 관하여 살펴본다.

가. 민법 제2조

민법 제2조는 신의성실과 권리남용금지에 관하여 규정하고 있는데, 제1항에서 “권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.”라고 규정하고, 제2항에서는 “권리는 남용하지 못한다.”라고 규정하고 있다. 이와 관련하여 제1항과 제2항의 상호관계가 문제되는데, 제1항에 규정된 신의성실의 원칙은 조항의 위치가 알려주듯이 민법 전체를 규율하는 원칙이다. 이는 스위스 민법 및 일본 민법의 영향을 받은 것이다.¹²⁾ 제1항은 의무의 이행뿐만 아니라 권리의 행사도 신의에 좇아 성실히 하여야 한다고 규정하고 있어, 권리남용금지의 원칙은 제1항 자체에서도 도출될 수 있다.

우리 민법 제1조 제2항의 권리남용금지 원칙은 신의성실의 원칙이 권리행사의 국면에서 보다 구체화된 하부원칙이라고 할 것이다. 역사적으로 신의성실의 원칙은 채권법 분야에서 주로 의무이행과 관련하여 발달하였고, 권리남용금지의 원칙은 이와 별도로 물권법 분야에서 권리행사와 관련하여 발달하여 왔다. 현재 권리남용금지의 원칙은 물권법과 채권법 이외에도 가축법, 회사법, 소송법 등 다양한 영역에서 적용되고 있다.¹³⁾ 그 대표적 예로 계약해제권의 남용,¹⁴⁾ 친권의 남용,¹⁵⁾ 법인격의 남용,¹⁶⁾ 확정판결의 부당한 집행에 의한 권

12) 20세기 초 스위스 민법은 제2조 제1항에서 “모든 사람은 권리의 행사와 의무의 이행에 있어서 신의성실에 따라 행동하여야 한다.”고 규정하여 신의성실의 원칙을 채권법에서만 아니라 민법 전반에 적용되는 원칙으로 발전시켰다. 동법 제2조 제2항은 “권리의 명백한 남용은 법의 보호를 받지 못한다.”라고 규정하고 있다. 한편 일본은 제2차 세계대전 이전까지 민법에 신의성실 원칙의 명문 규정이 없었으나 독일에서와 같이 학설과 판례에 의해 채권법의 최고 원리로 인정되던 중 1947년 민법 개정 때 제1조 제2항에서 “권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.”고 규정하고 제3항에서 “권리의 남용은 허용되지 아니한다.”고 규정하여 민법 전반의 지도원리로 자리 잡게 되었다.

13) 권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련 문제”, 산업재산권 제36호(2011.12), 182.

14) 대법원 1971. 3. 31. 선고 71다352, 353, 354 판결.

15) 대법원 1981. 10. 13. 선고 81다649 판결.

리남용¹⁷⁾ 등이 있다.

민법 제2조에 규정된 권리남용금지의 원칙은 대표적인 일반규정으로 구체적으로 타당한 결론에 이르는 데 필요하다는 이유만으로 일반조항이 남용되어서는 안 된다는 제약이 있다. 즉 법원의 재판작용에 있어 일반조항으로의 도피(Flucht in die Generalklauseln) 현상이 일어나지 않도록 법관은 우선 기존의 법리에 의거하여 타당한 결론에 도달할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.¹⁸⁾ 이처럼 권리남용금지 원칙이 가지는 유용성을 이해하되 그것이 남용되지 않도록 하는 것이 권리남용금지의 원칙의 실무운용상 과제이다.

나. 판례의 태도

우리 판례들을 살펴보면 권리남용금지 원칙은 물권법 분야에서 가장 활발하게 적용되어 왔고 그중에서도 토지소유권의 남용이 문제되는 사건들이 대부분이다.¹⁹⁾ 대표적인 사례는 토지소유권자가 그 토지 지상의 건물이나 공작물을 철거하라고 청구하는 경우인데, 이는 토지와 건물을 별도의 부동산으로 취급하는 일본과 우리나라에서 빈번하게 발생하는 사례들로, 이러한 법적 분쟁에서 피고는 권리남용항변을 하는 경우가 많은데 이에 대한 판단은 개별 사안에 따라 다양하게 존재하는 변수들에 따라 달라질 수 있다.

권리남용을 인정한 우리 판례들은 대체적으로 주관적 요건을 요구하고 있는데, 대법원은 “권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면, 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하는 것”이라고 판시한다.²⁰⁾ 한편 상표권의 남용에 관하여 대법원은 상표권의 남용에 해당하기 위해서 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데

16) 대법원 1988. 11. 22. 선고 87다카1671 판결 등.

17) 대법원 2001. 11. 13. 선고 99다32899 판결.

18) 권영준, 위의 논문, 180.

19) 박윤직·김재형(주 11), 83-84.

20) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 판결; 대법원 2011. 4. 28. 선고 2011다12163 판결 등.

있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 요구하지는 않는다는 판결이 있다.²¹⁾ 또한 주관적 요건의 인정과 관련하여 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 주관적 요건을 추인할 수도 있다고 하여 주관적 요건의 입증을 완화하고자 하는 판결들²²⁾도 있다.

권리남용의 범리에 관하여 민법 제2조 제2항은 법이념을 선언하고 있을 뿐 그 요건이나 효과를 정하고 있지 않다. 권리남용의 요건이나 효과는 각종 권리의 내용에 따라 다르며 모든 권리에 공통하는 것을 들 수 없다고 한다.²³⁾ 특히 우리 민법은 독일민법의 ‘시카아네(Schikane) 금지’와 같이 권리자의 주관적 의사를 고려하고 있지 않고 있고, 권리남용의 금지가 사권의 공공성·사회성을 전제로 하는 것이므로 이하에서는 가해 의사와 같은 주관적 요건은 원칙적으로 필요로 하지 않는다는 것을 전제로 논의를 전개하도록 한다.²⁴⁾

21) 이른바 ‘진한 커피’ 사건에서 대법원은 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결).

22) 대법원 2005. 3. 24. 선고 2004다71522, 71539 판결; 대법원 2003. 11. 27. 선고 2003다40422 판결 등(“권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있으며 어느 권리행사가 권리남용이 되는가의 여부는 개별적이고 구체적인 사안에 따라 판단되어야 한다”).

23) 곽윤직·김재형(주 11), 82.

24) 같은 취지로 곽윤직·김재형, 위의 책, 86. 권리남용에 관하여 현대와 같은 명문의 규정이 없었던 구법시대에서도 객관적 이익교량에 의하여 권리남용의 범리를 전개한 판례가 적지 아니하였음에도 오히려 현행법시대에 들어와 상당수의 대법원판례가 권리남용에 있어 주관적 요건을 강조하고 있는 것은 권리남용이론의 발달변천과정이나 그 현대적 의의에 비추어 결코 온당한 태도가 아니라고 한다[윤용섭, 『민법주해(I)』

2. 성실교섭의무 위반에 의한 권리남용 법리의 적용

가. 각국의 법리와 판례 동향

미국의 연방지구항소법원(CAFC)은 특허침해소송에서 원고의 특허권 행사에 대하여 금반언(Equitable Estoppel)의 원칙을 주장하기 위하여 ① 특허권자가 오해받을 수 있는 행위(misleading conduct)를 하여 침해자로 하여금 특허권자가 침해자에 대하여 특허권을 행사하지 않을 것이라고 합리적으로 믿게 하였고, ② 침해자가 그러한 특허권자의 행위를 신뢰하였으며, ③ 이러한 의존성에 의하여 특허권자에 대한 권리구제를 허용한다면 침해자가 상당한 불이익을 받게 된다는 점을 증거의 우월(preponderance of the evidence)에 의하여 입증하여야 한다고 판시하고 있다.²⁵⁾ 금반언의 원칙이 표준특허와 관련되어 인정된 대표적 경우는 1997년 Wang Laboratories 사건²⁶⁾을 들 수 있는데, 위 사건에서 SEP 특허권자는 자신의 특허를 숨기고 표준화기구에 위 기술의 표준선택을 독려하는 한편 침해자인 피고에게는 이를 선택해 생산할 것을 권했는데 위와 같은 과정이 6년이란 장기간에 걸쳐 이루어졌음을 지적하며 CAFC는 특허권자가 침해자인 피고에게 암묵적인 실시권을 부여했다고 판시한 원심판결의 논리를 승인했다. 최근의 사건으로 유사한 결론에 이른 것으로는 퀄컴 대 Broadcom 사건²⁷⁾에 대하여 제기한 소송에 대하여 퀄컴이 표준화기구의 공개준칙을 위반하여 표준에 해당하는 특허의 존재를 은폐한 사건에서 1심법원이 해당 표준특허의 무효를 선언하고 변호사 비용 지급을 명하였고, 2008년 CAFC가 이에 대한 항소를 기각한 판결을 들 수 있다.²⁸⁾

총칙(1), 박영사, 2005, 194].

25) A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020, 1028. (Fed. Cir. 1992) (en banc); 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 특허권자는 특허침해에 관하여 실제로(actually) 알고 있어야 하고 의도적으로 오해하게 할 필요는 없지만 침해자에 대하여 권리행사를 하지 않겠다는 것을 어떤 방법으로든 알려야(communicate) 한다.

26) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc. 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997).

27) Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

28) 위와 같은 금반언의 원칙(Equitable Estoppel)이 적용되기 위해서는 특허권자와 침해자 사이에 밀접한 관계에 따른 침해자의 의존이 존재해야 하며 그 외에도 해당 특허가 SSO의 표준으로 채택되는 과정에서 특허권자가 SEP의 존재를 알면서도 의식적으로

미국의 경우 형평법상 금반언의 원칙에 의거하여 예외적인 경우 특허권자의 권리행사가 제한될 수 있으며 이에 더하여 특허권자의 약속(promise)에 의거한 금반언(Promissory Estoppel) 항변도 가능하다.²⁹⁾ 약속에 의한 금반언의 원칙이 형평법상 금반언의 원칙과 다른 점은 특허권자와 침해자 사이에 일정한 계약 관계가 매개되어 있을 때 형평법상 금반언의 원칙보다 용이하게 적용되며 그러한 금반언의 원칙은 약속에 관여한 당사자 모두에게 적용될 수 있다.³⁰⁾ FRAND 확약을 제3자를 위한 예약으로 본다면 잠재적 실시권자는 이러한 약속에 의거하여 라이선스 계약 교섭과정 중에 금지청구와 같은 특허권 행사를 하지 않을 것이라는 합리적인 신뢰가 인정될 수 있고, 이러한 상황에서 특허권자의 금지청구를 허용한다면 표준특허의 과급력에 따라 잠재적 실시권자에게 큰 경제적 손실이 발생함을 입증함으로써 표준특허권자의 권리행사가 제한될 수 있다.

일본의 경우 삼성과 애플간의 가치분 1심 사건³¹⁾에서 삼성이 애플사에 대해 삼성의 라이선스 제안이 FRAND 조건에 따른 것인지 아닌지를 판단하는 데 필요한 정보를 제시하지 않고 애플사에게 대안을 제시하지 않았으므로, 표준 필수특허에 관하여 FRAND 조건으로의 라이선스 계약의 체결을 위해 중요한 정보를 애플사에 제공하고 성실히 교섭해야 하는 신의성실원칙상의 의무를 위반하였다고 판시하여 삼성의 가치분을 각하하였다. 한편 2심 가치분 즉시항고 사건³²⁾에서는 1심과 같은 결론을 내렸으나 FRAND 확약 등에 의거하여 잠재

숨김으로써 표준으로 채택되도록 만드는 비위행위(deceptive conduct)가 있어야 한다. 즉, 고의적 기만행위가 없으면 적용하기 힘든데다가 침해자의 기만행위에 따른 의존의 결과로 중대한 손해에 이르러야 한다는 요건 역시 상당한 장애가 될 수 있어 일반적인 특허위협의 경우에는 적용이 어렵고 예외적인 사실관계에서만 적용될 수 있다는 견해가 있다(설민수, “표준특허의 명암(하)”, 저스티스 통권 제141호(2014. 4), 67).

29) Donald S. Chisum, Chisum on Patents §19.05 (2014), 542.

30) Jorge L. Contreras, “A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges”, 479 Utah L. Rev. (2015), 521-523. 더 상세한 미국의 금반언 법리에 대하여 Robert P. Merges & Jeffrey M. Kuhn, An Estoppel Doctrine for Patented Standards, 97 CAL. L. Rev. (2009) 참조.

31) 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(コ)第22027号; 東京地方裁判所 2013(平成25)년 2월 28일 平成23年(コ)第22098号.

32) 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ラ)第10007号; 知的財産高等裁判所 2014(平成26)년 5월 16일 平成25年(ラ)第10008号.

적 실시권자는 마땅히 특허권자와 협상을 통해 FRAND 조건의 라이선스를 받을 수 있다고 신뢰하게 되므로 그러한 신뢰를 보호하여야 한다고 설시하였다. 그러면서 FRAND선언 특허권에 기초하는 금지청구권의 행사는 특허권자가 FRAND 확약을 하였고 상대방이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 있는 자(willing licensee)임을 피고가 주장·입증³³⁾한다면 원고의 침해금지가처분은 일본 민법 제1조 제3항의 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 보았다.

나. 민법상 신의칙의 파생원리인 금반언의 원칙

먼저 신의성실에 입각한 협상의무위반은 민법상 신의칙의 파생원리인 금반언의 원칙에 의하여 규율될 수 있다. 금반언의 원칙은 자신의 선행행위와 정면으로 또는 실질적으로 모순되는 후행행위를 해서는 안 된다는 원칙으로 ‘모순행위금지의 원칙’이라고도 한다.³⁴⁾ 금반언 원칙은 상대방의 신뢰나 기대를 보호하는 것을 주된 목적으로 하나 자신의 선행행위에서 비롯된 의무를 도외시키고 상대방의 의무위반을 주장하는 것도 제한하고 있다. 이러한 법리는 일찍이 로마법에서 확립된 법 원리로서 우리 판례는 신의성실의 원칙에 근거를 두고 상대방의 정당한 신뢰를 보호하기 위하여 파생된 법리로 보고 있다.³⁵⁾

민법상 금반언의 원칙을 적용함에 있어 ① 객관적으로 모순되는 행태와 그에 대한 귀책 및 ② 그에 의하여 야기된 상대방의 보호가치 있는 신뢰의 존재가 상관적으로 고려되어야 한다고 한다.³⁶⁾ 여기서 ‘상관적’이라고 함은 양자 중 어느 하나를 제대로 갖추지 못하였다고 하여 원칙의 적용이 반드시 부정되는 것은 아니라고, 그 모순의 정도와 신뢰의 보호가치의 정도를 종합적으로 고려하여야 한다는 것이다. 여기에 판례는 권리자의 모순되는 행태와 그에 의하여 야기된 상대방의 보호가치 있는 신뢰에 덧붙여 ③ 권리자가 권리를 행사

33) 일본 지적재산고등재판소는 FRAND조건의 라이선스 의사가 없는 자(unwilling licensee)는 FRAND 확약을 신뢰하여 해당 표준규격을 실시하고 있는 것이 아니므로 이러한 자에 대해서는 금지청구권을 행사할 수 있다고 보면서 다만, 제한 없는 금지청구 허용에는 폐해가 존재하므로 원고가 주장·입증할 피고가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없다는 사실의 인정은 엄격하게 이루어져야 한다고 보았다.

34) 양창수, 『민법주해(I)』 총칙(1), 박영사, 2005, 118.

35) 대법원 2000. 4. 25. 99다34475 판결.

36) 양창수, 위의 책, 119.

하는 것이 정의 관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다는 점을 요구하고 있다.³⁷⁾

다. 특허법상 금반언의 원칙

특허법에 있어서도 금반언의 원칙은 특허권자의 권리행사를 제한하는 요소로 작용하고 있다. 가령 출원 경과(prosecution history)는 특허청구범위의 해석에 영향을 미치고 결국 특허권자의 권리 행사에 영향을 미친다. 전자는 출원 경과 참작의 법리(prosecution history disclaimer)이고, 후자는 출원 경과 금반언의 법리(prosecution history estoppel)이다.³⁸⁾ 출원 과정에서 출원인이 특허발명의 일부를 보호 대상에서 포기하거나 제외한 경우 그렇게 포기하거나 제외한 부분에 대하여는 보호하지 않는다는 점에서 두 법리는 금반언의 원칙에 근거하고 있다.

출원 경과 참작의 법리란 특허청구범위를 해석함에 있어서 문제된 특허발명의 출원 과정에서 나타난 출원인이나 특허청의 견해를 참작할 수 있다는 원칙이다.³⁹⁾ 출원인이 특허출원과정에서 자신의 이익을 위해 제출한 의견을 이후에 출원인 스스로 부인하지 못하도록 하는 것이 신의칙에 부합되고 출원인의 기망을 억제할 수 있으며 특허청구범위의 정확한 해석에도 도움이 되기 때문에 비록 특허법상 명문의 규정은 없지만 당연히 적용된다는 것이 우리의 통설이다.⁴⁰⁾

한편, 균등론의 적용 요건을 명시적으로 밝힌 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후

37) 대법원 2007. 11. 29. 2005다64552 판결.

38) 출원 경과 참작의 법리는 문언 침해(literal infringement) 여부를 판단하기 전에 청구항 해석(claim construction) 단계에서 작동하는 법리이고, 출원 경과 금반언의 법리는 청구항 해석을 한 후 문언 침해가 성립하지 않는 경우 균등론(doctrine of equivalents)에 의한 침해가 문제되는 상황에서 균등론을 제한할 때 작동하는 법리라는 점에서 두 법리에는 차이가 있다.

39) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무』, 전면개정판, 박영사, 2010, 221.

40) 정상조·박준석, 『지식재산권법』 제3판, 홍문사, 2013, 218. 이와 관련된 판례로 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결, 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결을 들고 있다(한규현, 『특허법주해(Ⅰ)』, 박영사, 2010, 1121-1122).

2200 판결을 통해 출원 경과 금반언 법리가 최초로 언급되었는데⁴¹⁾, “(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.”라고 판시하면서 균등론의 적용을 예외적으로 제한하는 사유로 출원경과 금반언 법리가 제시된 바 있다.

라. 당사자의 성실교섭의무 위반과 금반언의 원칙의 적용

민법뿐만 아니라 특허법에서 적용되고 있는 금반언의 원칙은 신의성실의 원칙과 권리남용의 법리 모두와 긴밀한 관련을 가지고 있으며, 앞서 살펴본 바와 같이 각국의 법리와 판례는 다양한 표현과 논리로 금반언의 원칙(신의성실의 원칙 내지 권리남용의 금지)에 의하여 표준특허권자의 권리행사를 제한할 수 있는 가능성을 열어두고 있다. FRAND 확약에 대하여 계약적 구속력을 인정하지 않더라도 표준특허권자의 선행행위에 의하여 위와 같은 금반언의 원칙이 예외적으로 적용될 수 있는 경우도 있겠으나, FRAND 확약에 의하여 표준

41) 박준석, 『특허법주해(I)』, 박영사, 2010, 1176-1178; 이후 대법원은 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결을 통해 ‘의식적 제외’를 기준으로 삼고 있는데, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다는 입장이다.

특허권자와 잠재적 실시권자 상호 간에 성실교섭의무가 인정되는 계약관계를 전제로 하는 경우 금반언의 원칙에 의하여 특허권자의 특허위협(hold-up) 행위 뿐만 아니라 잠재적 실시권자가 역특허위협(reverse hold-up)과 같은 무임승차 행위를 제한할 수 있다는 점에서 계약적 구속력을 인정할 실익이 크다.

표준특허권자의 권리행사가 금반언의 원칙에 위배된다는 항변은 표준특허를 실시하고 있는 제3자가 잠재적 실시권자로서 표준특허권자의 FRAND 확약에 대해 법적으로 보호할만한 신뢰를 인정받을 정도로 성실교섭의무를 이행하였는지에 달려있다. 잠재적 실시권자에 대한 보호가치 있는 신뢰 여부 판단은 FRAND 조건에 부합하는 라이선스 계약을 체결하고자 본인 스스로 성실하게 교섭의무를 다했는가를 통해 이루어지는데, 이는 결국 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 있는 자(willing licensee)인지 여부에 대한 판단기준과 크게 다르지 않다고 할 것이다. EU와 미국의 경쟁법 집행을 통한 공적 규제 과정에서 논의된 willing licensee 개념에 대하여 지나치게 라이선스 계약체결에 관한 당사자의 의향에 치우친 주관적인 개념으로 그 객관성 판단 가능여부에 대한 논란이 있으나, 앞서 본 바와 같이 잠재적 실시권자가 라이선스 계약체결을 위하여 특허권자와 교섭했던 제반 경위를 바탕으로 잠재적 실시권자의 라이선스 실시의사 여부를 판단할 수 있으므로⁴²⁾ willing licensee 개념은 경쟁법적 규제⁴³⁾보다 법원에 의한 사법적 규율에 오히려 더 적합한 매개개념이라고 생각된다.

금반언 법리의 적용과 관련하여 표준특허권자가 표준화기구에 대한 기만적인(deceptive) FRAND 확약을 제출하고 표준선정 이후 실시를 원하는 제3자와 협상에 있어 성실한 교섭의무를 다하지 않은 정황이 입증되는 경우 이러한 표준특허권자가 실시자를 상대로 특허침해소송을 제기하였을 경우 이는 금반언의 원칙(신의칙 내지 권리남용의 금지)에 의해 소송상 권리행사가 제한되어야 할 것이다. 한편 표준특허권자가 잠재적 실시권자와 FRAND 확약의 절차적 내

42) 같은 취지로 차상욱, “표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성”, 지식재산연구 제10권 제4호(2015.12), 76.

43) 다만, 미국과 유럽의 경쟁당국이 표준특허권자의 금지청구에 대한 공적 개입의 근거로 들고 있는 willing licensee 이론은 그 자체로 경쟁법 위반 판단을 대체할 수는 없으며, 제반 정황과 당사자의 의사 등을 종합하여 경쟁당국이 공적 개입을 발동할 수 있는 전제조건 정도에 그치는 매개개념에 해당한다고 이해할 수 있다.

용에 부합하게 성실한 교섭의무를 다하였으나 실시자가 협상지연 전략을 구사하는 등 협상의 결렬에 일방적 원인을 제공한 경우 표준특허권자의 특허침해 소송은 제한되지 않으며 이러한 피고 측의 권리남용의 항변은 기각되어야 할 것이다. 다만, 위와 같은 양 극단의 상황이 아닌 중간의 회색지대에 해당하는 경우, 양 당사자 라이선스 계약을 맺고자 수차례 진지한 협상을 하였으나 라이선스 조건에 관한 입장 차이로 교착상태에 빠진 상태에서 특허침해소송이 제기된 경우에는 법원은 양 당사자의 협상경과와 당사자가 제시한 계약조건 등을 종합하여 어느 당사자가 교섭절차상 계약체결 결렬에 더 큰 귀책사유가 있는지, 교섭내용과 관련하여 어느 당사자의 라이선스 조건이 FRAND 조건에 가까운 것인지를 판단하여 원·피고 주장과 항변의 당부를 가려야 할 것이다.

Ⅲ. 특허권 남용론에 대한 고찰

1. 미국의 특허권 남용 법리

가. 특허권 남용 법리의 의의

미국 특허법상 특허권 남용 법리(patent misuse doctrine)는 일반적으로 특허법에 의해 부여된 범위를 넘어서까지 특허권을 확장하는 부당한 방법에 의해 특허권을 행사하는 것을 의미한다. 특허권의 행사에 제한을 가할 수 있는 특허권 남용의 이론적 근거는 형평법상 ‘unclean hands’의 법리에 기초를 두고 있다.⁴⁴⁾ 특허권 남용항변은 문제된 행위가 당연히 특허권 남용에 해당하지 않는 한, 특허침해자로 주장된 자가 특허권 남용에 해당한다는 사실을 적극적으로 주장·입증하여야 하는 적극적 항변(affirmative defence)⁴⁵⁾으로 법원은 그러한

44) Janice M. Mueller, Patent Law (3rd ed.) Aspen, 2009, 443.

45) 다만, 특허권 남용행위와 반독점법 위반행위는 경합할 수 있는 관계로 실무상 특허권이 남용되었다는 주장은 ① 반독점법 위반이라는 적극적 소송(claim or counterclaim), ② 침해소송에 대한 방어적 주장(항변), 그리고 ③ 특허 라이선스 계약을 포함하는 계약위반소송에서의 방어적 주장(항변)과 같이 세 가지 형태로 나타날 수 있다[Robin C. Feldman, The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 Hastings L.J.(2003) 399-403].

상태가 해소될 때까지 특허침해에 대한 구제를 중지할 수 있다는 법리이다.

미국의 판례는 특허권 행사에 대하여 독점규제법 위반의 주장도 함께 제기할 수 있는데, 특허침해소송의 피고는 반소(counterclaim)의 형태로 특허권 행사가 반독점법(Sherman Act)에 위반한다는 주장을 할 수 있다. 반독점법 위반을 이유로 한 반소가 이유 있기 위해서는 특허권자가 관련시장에서 시장지배적 지위에 있다는 점과 그러한 지위를 획득하거나 유지하기 위한 반경쟁적인 행위가 있다는 점이 인정되어야 한다. 특허권의 행사와 관련된 반경쟁적인 행위로는 특허권자가 특허권의 획득과정에서 미국 특허청(USPTO)을 상대로 의도적인 기망행위를 한 것, 특허침해소송의 제기가 오로지 상대방과 제3자 사이의 거래관계를 방해할 목적으로 이루어진 것(sham litigation), 특허권 행사를 통해 부당한 끼워팔기(tying)를 하는 것 등이 문제된다.

미국의 특허침해소송에서는 원고(특허권자)에 대하여 피고(침해자)가 일정한 경우 특허권 남용의 항변과 함께 반독점법 위반의 반소까지 제기할 수 있다. 대체로 특허권을 악용한 경쟁제한적 행위들 가운데 반독점법이 적용되지 않는 행위들에 대해서는 여전히 형평법에 근거한 특허권 남용 항변의 형태로 특허권 획득 후 특허권자가 보인 부당한 행위로 인하여 특허의 집행력(enforceability)이 상실되도록 할 수 있다. 여기에 해당하는 유형으로 특허권 실시계약과 관련하여 일어나는 각종 수평적 결합, 재판매가격 결정, 구속조건부 거래, 차별적 거래 등이 그 예이다.

특허권자의 부당한 권리행사에 대한 대표적 규제수단인 반독점법 위반행위와 특허권 남용행위와의 관계에 대하여 다음과 같은 견해 차이가 존재하고 있다. 즉 특허권 남용 법리는 반독점법 위반행위와 전혀 다른 성질을 가진다는 입장, 시장에의 영향이라는 반독점법적 요소를 특허권 남용에서 경우에 따라 고려하는 것도 불가능하지는 않다는 입장, 그리고 특허권 남용이 인정되려면 먼저 반독점행위임을 먼저 보여야 한다는 입장 등이 미국 내 상반된 판례와 학설에 의하여 혼재되어 있는 상태이다.⁴⁶⁾ 이하에서는 이와 관련된 미국의 주요 판례들을 살펴보기로 한다.

46) 이러한 다양한 입장을 소개하는 국내문헌으로 조원희, “미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리”, 저스티스(통권 제104호), 2008.6, 103-115.

나. 특허권 남용 법리의 형성과 동향

(1) 초기 미국 연방대법원의 판례

(가) Motion Picture Patents 사건⁴⁷⁾

특허권 남용의 법리는 1917년 Motion Picture Patents사건의 대법원 판결로부터 유래되었다. 이 사건은 영화 프로젝터(projector)의 판매 후에 부가된 제한에 관한 것이었는데, 프로젝터에는 “구매자는 특허권자에 의하여 생산된 필름만을 사용할 수 있다.”는 표지가 부착되어 있었다. 항소법원에서 특허권자의 행위는 끼워팔기에 해당하여 클레이튼법 위반이라고 판단하였으나, 연방대법원은 반독점법에 따른 분석이 아니라 “특허법은 단지 특허권자가 발명하고 특허의 청구범위에 기재한 것에 대해서만 독점권을 보장한다.”라고 판시하면서, 위와 같은 제한은 무효라고 판단하여 특허침해금지 청구가 기각되어야 한다고 하였다.⁴⁸⁾ 대법원은 만약 그러한 제한이 받아들여진다면 “사유재산의 보호보다 법이 더 중점을 두고 있는 공공의 이익(public interest)에 심각한 피해를 야기할 수 있다”는 논리에 근거하였다.⁴⁹⁾ 이 판결은 이전의 초기 판결들⁵⁰⁾이 표방하였던, 발명을 시장에 전혀 내놓지 않을 권리는 그보다 작은 어떠한 조건이든 부가하여 사용을 제한할 권리를 포함한다고 하였던 사고를 배척하고, 특허받은 발명의 보호범위를 넘어서는 조건을 부가하는 것은 특허법에 따라 부여된 권리의 내용에 들어맞지 않는 것이고, 그러한 조건들은 기여침해⁵¹⁾의 법리를 통

47) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

48) 위 판결문, 510; United States v. American Bell Telephone Co., 167 U.S. 224, 239 등을 인용하고 있다.

49) 위 판결문, 510.

50) 대표적으로 1912년 Henry v. A.B. Dick 판결을 들 수 있다(Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 35.(1912)). 여기서 연방대법원은 “특허권은 광범위한 것으로서 특허권자에게 다른 사람들이 특허발명을 생산, 사용 또는 판매하는 것을 배제할 권리를 부여하고, 그러한 권리에는 다른 사람들에게 발명을 사용하도록 함에 있어서 조건을 부가할 더 작은 권리가 포함된다”고 판시하였다. 위와 같은 판시에 대응하여 미국 의회는 1914년 클레이튼법(Clayton Act) 제14조를 개정하여 끼워팔기는 특허등록 여부와 관계없이 반독점법 위반이 될 수 있다고 하여 반독점법의 규제의 대상이 되도록 하였다[Robin C. Feldman(주 45), 403-404].

하여 행사될 수 없다는 것을 밝힌 것으로서, 미국에서 특허권 남용의 법리를 최초로 적용한 사례라고 할 수 있다.⁵²⁾

(나) Morton Salt 사건⁵³⁾

1942년 연방대법원은 Morton Salt 사건에서 특허권의 직접 침해와 관련하여 특허권 남용 법리를 확립하였다. 이 사건의 원고와 피고는 모두 소금정제(salt tablets)를 주입하는 기계를 만들고 있었는데, 소금정제를 주입하는 기계에 대하여 특허를 가지고 있던 원고는 특허와 무관한 특정 소금정제를 사용할 것을 조건으로 위 기계를 임대하고 있었다. 원고는 피고가 제조한 기계가 자신의 특허를 직접 침해하였다고 주장하였고, 피고는 원고가 제3자에게 원고가 제조한 기계를 임대하면서 위 조건을 부가하는 것이 특허권의 남용이라고 주장하였다. 연방대법원은 발명자에게 특허라는 독점적 권리를 부여하는 것은 “새롭고 유용한 발명을 한 발명자에 대하여 배타적 권리를 부여함으로써 과학과 실용학문의 발전을 촉진한다.”⁵⁴⁾는 공공정책(public policy)에 따른 것이므로, 그러한 공공정책에 반하는 경우 그 특허권의 행사는 보호할 수 없다.⁵⁵⁾ 특허권자가 자신의 특허를 그와 관계없는 상품의 판매에 대한 경쟁을 제한하기 위하여 사용하는 경우 특허를 부여하는 배경이 되는 공공정책은 저해되는 것이며, 따라서 ‘unclean hands’라는 형평법상 법리에 따라 특허권자가 그러한 부적절한 행위를 중단하고 그 행위의 효과가 없어질 때까지 그에 대한 권리구제를 거절할 수 있다.⁵⁶⁾ 나아가 그러한 공공정책 또는 공공이익에 반하는 한 피고가 직접 끼워팔기의 피해를 보지 않았더라도 특허권자(원고)와 제3자 사이의 계약에 끼워팔기에 관한 조항이 있으면 피고 역시 특허권 남용의 항변을 제출할 수 있는 적격(standing)이 있다고 보았다.⁵⁷⁾

51) 이는 우리 특허법 제127조에서 규정하고 있는 간접침해에 대응하는 개념이다.

52) Herbert Hovenkamp et al., IP and Antitrust, 2010 Supp. §3.2 3-3.

53) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

54) United States Constitution, Article 1, Section 8

“To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

55) 위 판결문, 492.

56) 위 판결문, 493.

(다) Mercoid 사건⁵⁸⁾

1944년 연방대법원은 Mercoid 사건에서 특허권 남용의 법리의 적용범위를 확장하였다. 이 사건에서 Mid-Continent사는 가정용 난방장치에 대해서 특허권을 보유하고 있었는데, 이 난방장치의 부품인 연소스위치는 그 난방장치에 사용되는 것 외에는 다른 용도로 사용될 수 없었던 것이었으나 특허 등록되지 않았다. Mercoid사는 이 난방장치에 사용하기 위해 위 연소스위치를 제작하였고, 이에 Mid-Continent사는 기여침해를 이유로 Mercoid사를 제소하였다. 연방대법원은 특허권의 범위는 특허로 부여된 정확한 용어(precise terms)에 엄격히 한정되어야 하는데, 특허권자가 실시허락을 거절할 수 있는 권리는 실시허락을 함에 있어 조건을 부가함으로써 독점의 범위를 확장하려는 것까지 포함하는 것은 아니며, 특허권은 공공목적에 의하여 인정되는 특권(privilege)이고, 그러한 특권은 발명으로부터 유래하는 것으로서 특허권의 범위는 그 발명으로 정해지는 범위에 한정되며, 특허권자가 공공의 이익에 반하여 그러한 발명에 다른 것을 결부시키는 경우 그것은 재산권에 관련된 계약을 하는 것에 불과하여 그러한 계약에 대하여 일반적으로 부과되는 모든 제한이 적용된다고 판시하였다.⁵⁹⁾ Mercoid사건에서 연방대법원은 끼워 팔기로 판매된 제품이 문제된 특허의 구성요소(integral part)이고 실질적으로 비침해적 사용(substantial non-infringing use)이 없는 경우에도 특허권 남용의 법리가 적용된다고 판단하였다.⁶⁰⁾ 이 판결은 특허권 남용 법리의 적용범위를 특허 받은 발명의 실시 외에는 사용될 수 없는 비범용(non-staple) 품목의 시장을 지배하려는 시도까지 적용한 사례로 기여침해⁶¹⁾의 범위를 상당히 제한한 것이다. 비침해적 사용이

57) 이 판결로 인하여 특허권 남용법리는 종래의 기여침해자에 대한 특허권 행사를 거부하는 범위를 넘어 모든 침해자(직접침해자, 기여침해자, 교사자)에 대하여 특허권의 행사를 거부할 수 있는 원리로 자리 잡게 되었다. 이 부분은 반독점법에 기한 소송(claim or counterclaim)을 제기할 수 있는 자격에 비해 확대된 것으로 평가되고 있다.

58) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944).

59) 위 판결문, 665-666.

60) Herbert Hovenkamp(주 52), §3.2 3-5.

61) 종래 기여침해의 이론에 따르면 특허권자는 특허의 권리범위에 속하지 않는 제품이라도 다른 실질적인 비침해적 사용이 없는 제품에 대하여 그러한 사용을 금지시킬 수 있었다. 즉, 법원은 기여침해의 주장을 특허권자가 ① 침해자가 특허발명에 사용된 제품을 판매하였고, ② 판매된 제품이 특허발명의 중요한(material) 구성요소이며,

없는 경우 기여침해가 문제될 수 있음에도 끼워 팔기를 문제 삼아 특허권의 행사를 제한한 이 판결에 대해서는 많은 비판이 있었고, 이후 1952년 미국 특허법 개정⁶²⁾의 계기가 되기도 하였다.

초기 연방대법원의 판례들을 정리하면, 연방대법원은 공공의 이익 내지 공공정책의 관점에서 형평법에 근거하여 특허권 남용의 법리를 채택하였고, 이는 독점규제법 위반과 구별되는 법리임을 분명히 하였다. 이를 채택한 이래 연방대법원은 1940년대까지 간접침해, 직접침해 등 그 적용범위를 확장하여 왔으며, 그 결과 점차적으로 특허권의 행사 범위는 제한되었다.⁶³⁾

(2) 1980년대까지의 미국 연방대법원의 판례

(가) Brulotte 사건⁶⁴⁾

이 사건에서 Thys사는 흡을 따는 기계를 판매하였는데, 12건의 특허가 소송대상기계에 적용되었고 이 중 7건의 특허는 라이선스 기간 중에 기간만료로 특허권이 소멸되었다. 이 사건에서 로열티는 소송대상기계의 사용방법에 따라 다양하게 변동될 수 있었다. 기계사용자인 Brulotte는 사용기간 중 특허권이 소멸된 부분에 대해서까지 로열티를 지급하는 것을 거절하면서 소송이 제기되었다. 1964년 연방대법원은 위싱턴주 대법원의 판결⁶⁵⁾을 파기하면서, 미국 헌법

③ 침해자가 그 제품이 특허발명의 침해에 사용될 목적으로 특별히 고안되거나 채택되었음을 알고 있었고, ④ 그 제품은 비침해적 사용에 적합한 범용(staple) 상품이 아님을 입증할 수 있는 경우로 제한하여 인정하여 왔다.

62) *Mercoid*판결 이후 미국의회는 1952년 특허법을 개정하여 §271(d)항을 신설하여 특허권 남용 법리를 제한함과 동시에 특허권 남용에 해당하지 않는 안전지대를 부여하였다. 개정 특허법 §271(d)항은 “특허의 침해 또는 기여침해(contributory infringement)에 대한 보호를 구하는 특허권자는 ① 특허권자의 동의 없이 타인에 의해 실시된다면 특허의 기여침해를 구성하는 행위에 의해 수익을 올리는 것, ② 특허권자의 동의 없이 타인에 의해 실시된다면 특허의 기여침해를 구성하는 행위를 할 수 있도록 타인에게 사용권이나 권한을 부여하는 것, 또는 ③ 침해 또는 기여침해에 대하여 자신의 특허권의 보호를 구하는 행위로 인하여, 구제가 부정되거나 특허의 남용 또는 부당한 연장으로 간주되지 않는다.”고 규정하고 있다.

63) 1950년대 연방의회에 의한 특허권 남용 법리의 적용을 제한하는 입법이 이루어지면서 이후 특허권 남용법리는 일시적으로 그 영향력이 감소되는 시기를 맞이한다.

64) *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).

제1조 제8항 제8호의 규정 및 기존의 선행 판례에 근거하여 특허권이 소멸되고 난 이후에도 여전히 특허권자가 로열티를 받을 수 있도록 하는 것은 특허법이 특허권자에게 허용한 기간을 넘어서서 특허권을 인정하는 것이 되므로 이를 법원에서 인정하여서는 안 된다고 판단하였다.⁶⁵⁾ 연방대법원은 특허권 소멸이후 기간까지 포함하여 라이선스 하는 것은 특허권이 있는 제품과 특허권에 의하여 보호되지 않는 제품을 끼워서 판매하는 것과 같은 행위라고 보았다.⁶⁷⁾ 연방대법원은 특허권자가 특허권 존속기간 내에 독점권을 가지고 있는 바, 특허권존속기간 이후까지 로열티를 수령하는 행위는 자신이 독점권이 없는 기간으로 자신의 독점력을 전이하려는 행위라고 판단하였다.⁶⁸⁾ 연방대법원은 어느 경우에도 특허법은 특허권자에게 인정한 기간 이상의 독점권을 당해 기술에 대하여 부여하고 있지 않으므로 특허권이 소멸된 이후의 기간에 대하여 로열티를 받는 라이선스는 당연 위법으로 특허권 남용이 되는 것으로 판단하였다. 나아가 연방대법원은 특허권자가 특허존속기간을 사실상 연장하면서 로열티를 낮춘 경우에도 마찬가지로 위법하다고 보았는데 이러한 *Brulotte* 사건의 결론은 연방대법원의 선례로 기능하면서 현재에도 영향을 미치고 있다.⁶⁹⁾

65) 이 사건에서 워싱턴주 대법원은 특허권자가 법정기간을 넘어서 로열티를 받는 것은 위법하지 않으며, 전체적으로 받아야할 로열티 총액의 관점에서 합리적으로 보아 오히려 기간을 늘려줌으로써 효율성을 높인 것이라고 판단하였다. 워싱턴주 대법원은 그 이유로 법정기간을 넘어서는 라이선스를 받는 측에서는 오히려 긴 기간으로 라이선스 기간을 정함으로써 더 적은 로열티를 낼 수 있을 것이므로 특허의 존재로 인한 사회적인 사중손실(deadweight loss)을 줄일 수 있고, 반면 특허권자의 관점에서는 더 장기에 걸쳐서 특허권에 기초한 로열티를 받을 수 있어 그로 인하여 발명에 대한 유인을 유지할 수 있다는 점을 들었다(*Brulotte v. Thys Co.*, 62 Wash. 2d 275 (1962)).

66) 판결문(주 64), 29.

67) 판결문(주 64), 33.

68) 위 판결문에서 *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S.436; *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661 (1944) 인용.

69) 초기 연방대법원은 특허권자의 특허침해소송에 대하여 특허법 및 공공정책에 반함은 이유로 특허권 남용에 기한 항변을 인정하였으나 이후에 특허침해가 아닌 계약 위반을 이유로 소 제기된 경우에도 특허권 남용 항변이 받아들여지게 되었다. 특히 1960년대와 1970년대에는 “Nine No-Nos”로 대표되듯이 특허권에 대한 적대감이 고조되었던 시기로 독점규제법과 함께 특허권 남용법리는 더욱 확대되게 된다.

(나) Dawson사건⁷⁰⁾

Dawson 사건에서 연방대법원은 개정 특허법에 관한 입법 연혁을 검토한 후 특허법 271조(d)항에 대한 해석을 내 놓았다. 여기서 *Mercoid* 사건에서의 자신의 판결을 번복하면서 271조(d)항은 특허권자에게 그 특허권에 합법적으로 부가되는 권한으로서, 비범용(non-staple) 제품에 대하여는 타인을 경쟁으로부터 배제할 수 있는 권한을 부여하고 있다고 해석하였다. 이 판결에 의하여 특허권자는 비범용 제품을 판매함에 있어 타인이 자신의 허락을 받지 않고 동일한 제품을 제조, 판매하는 것을 특허침해로 주장할 수 있게 된 것이다. Dawson 사건 이후로 연방대법원은 오랫동안 특허권 남용이 문제된 사안을 다루지 않았으며,⁷¹⁾ 이후 연방지방법원의 특허사건 등에 대한 항소심을 담당하기 위하여 1982년 연방항소법원(Court Appeals for the Federal Circuit, 이하 “CAFC”)이 설립된 이후⁷²⁾ CAFC가 주로 특허권 남용의 법리를 다룬 판결들을 선고하게 된다.

(3) 특허권 남용 법리에 관한 CAFC 판결 동향

(가) Windsurfing 사건⁷³⁾

CAFC가 처음으로 심도 있게 특허권 남용의 쟁점을 다룬 사안은 1986년

⁷⁰⁾ Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980).

⁷¹⁾ 이후 대법원은 *Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28, 77 U.S.P.Q. 1801 (2006)에 이르러 다시 특허권 남용의 문제를 다루게 된다.

⁷²⁾ 1982년 CAFC의 설립은 미국의 특허권 강화 및 보호정책(pro-patent)을 배경으로 하였다는 점은 주지의 사실이다. 나아가 1988년 미국 의회는 특허권 남용법리를 더 제한하는 특허권남용개혁법(The Patent Misuse Reform Act of 1988)을 제정하였다. 앞서 언급한 특허법 271조(d)항에 다음과 같은 두 가지를 추가하였다. “④ 특허에 대한 권리의 사용이나 라이선스를 거부하는 행위, 또는 ⑤ 주변상황을 고려하여 특허에 대한 권리의 라이선스나 제품의 판매가 다른 특허에 대한 권리의 라이선스 또는 별개의 제품의 구매를 조건으로 하는 행위, 다만 그 특허권자가 라이선스나 판매에 조건 지워진 특허 또는 제품과 관련된 시장에서 시장지배력을 가지고 있지 않아야 함.”

⁷³⁾ *Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995 (Fed. Cir.), cert. denied, 477 U.S. 905 (1986).

Windsurfing 사건이다. Windsurfing Int'l, Inc.사(이하, “WSI”)가 AMF 등이 자신의 윈드서핑보드에 관한 특허권을 침해하였다고 주장함에 대하여, AMF는 WSI가 특허실시허락을 함에 있어 실시권자들이 WSI의 등록상표의 유효성을 인정하고 그 사용을 자제할 것을 요구하는 규정을 둠으로써 특허권을 남용하였다고 주장하였다. 즉 이 사건의 쟁점은 특허 라이선스 계약에서 특허권자의 상표를 침해하지 말아야 할 의무를 부과하는 것이 특허권의 남용에 해당되는지 여부였다.

CAFC는 “특허권 남용의 범리는 특허침해 주장에 대한 적극적 항변(affirmative defense)이며, 피고는 특허권자가 특허권 허여의 ‘물리적 또는 시간적 범위’(physical or temporal scope)를 부당하게 확장함으로써 반경쟁적 효과를 야기하였다는(with anticompetitive effect) 사실을 입증하여야 한다”고 판결하였다.⁷⁴⁾ CAFC는 “라이선스의 전반적인 효과가 적절하게 정의된 관련 시장에서 불법적으로 경쟁을 제한하는 경향이 있는지 여부”를 검토한 후,⁷⁵⁾ 상표권을 침해하지 말아야 한다는 의무는 경쟁을 제한하지 않기 때문에 특허권의 남용에 해당되지 않는다고 판단하였다. CAFC가 일단 연방대법원이 표명한 ‘공공정책(public policy)’을 기준으로 특허권 남용 판단의 자체적인 기준을 마련한 것으로 보이나 반경쟁적 효과(anticompetitive effect)와 관련하여 CAFC의 기준이 대법원의 입장과 일치하는 것인지에 대하여 논란이 있다.

(나) Mallinckrodt 사건⁷⁶⁾

1992년 Mallinckrodt 사건은 특허권 소진에 관한 사안으로, Mallinckrodt사는 폐질의 진단 및 치료에 사용하기 위하여 환자의 폐에 치료효과가 있는 방사성 물질을 에어졸 분무의 형태로 보내는 장치를 병원에 판매하면서 ‘구매자만 사용(single use only)’이라는 제한문구를 붙여 병원들에 판매하였는데, 일부 병원이 다른 병원에 이를 제공하여 사용하도록 하자 Mallinckrodt사가 특허침해소송을 제기하였고 특허권 남용의 항변이 제기된 사안이다. 여기서 CAFC는 합리

74) 위 판결문, 1001.

75) 위 판결문, 1001.

76) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

성의 원칙(rule of reason)에 의한 분석기준을 채택하였는데, “그 자체로 공정거래법 위반이나 특허권의 남용이 인정되지 않는 사건에서는 특허권자의 제한이 특허권 허여의 범위 내에서 합리적인지 여부 또는 특허권자가 특허권 허여의 범위를 넘어 합리성의 원칙 하에서 정당화될 수 없는 반경쟁적인 효과를 지니는 행위로 나아갔는지 여부가 적절한 기준이 된다.”고 판단하였다.⁷⁷⁾ 이 판결에 의하면 비록 반경쟁적 효과가 있다고 하더라도 문제된 행위가 그 자체로 반독점법 위반이 아니라면 특허권 남용 여부는 합리성의 원칙에 따라 검토되어야 한다는 것이다.

(다) C. R. Bard 사건⁷⁸⁾

1998년 C. R. Bard사건에서, CAFC는 특허권의 남용과 특허의 ‘부당한 사용(wrongful use)’은 구별되는 것임을 명시하였는데, 이 사건 하급심은 특허권의 남용에 대해 배심원들에게 “특허권이 남용되었는지 여부를 판단함에 있어 특허권자의 행위의 모든 측면들을 고려할 수 있다. 남용이라고 판단하기 위해서는 공정거래법 위반이 입증되었는지를 판단할 필요는 없다. 공정거래법 위반이 입증되지 않았다 하더라도 특허가 부당하게(wrongfully) 사용되었다고 판단된다면 특허권이 남용되었다고 판단할 수 있다.”라고 설명하였다.⁷⁹⁾ 그러나 CAFC는 연방지방법원의 판시를 번복하면서 “특허권 남용의 항변이 특허권의 부당한 사용에 대한 보호를 위해 발전되어 왔지만, ‘특허권의 남용’이라고 판단될 수 있는 행위들이 ‘부당한(wrongful)’ 사용이라는 일반적인 개념을 포함하는 것은 아니다”라고 판시하였다. 이를 토대로 법원은 특허침해의 고지가 특허의 부적절한 사용이기는 하나, 그 행위가 그 자체로 특허권의 남용이라거나 특허권 허여의 합리적인 범위를 벗어났다는 증거가 없는 이상 특허권의 남용이라고 보기 어렵다고 판단하였다. 이 사건에서 CAFC는 Mallinckrodt사건과 달리 다시 특허권 남용의 법리가 반독점법의 법리와 구별되고 반독점법 위반을 요하지 않는다는 태도를 보였다.

77) 위 판결문, 706.

78) C. R. Bard, Inc. v. M3 Systems, 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997)

79) 위 판결문, 1373.

(라) Princo 사건⁸⁰⁾

2007년 2월 ITC는 중전 CAFC의 파기환송 취지에 따라 최종결정⁸¹⁾을 내리면서 Phillips 표준특허의 특허풀을 통한 패키지 라이선스에 대하여 관련 시장에서의 가격담합(Price Fixing)을 인정하지 않았고, 패키지 라이선스에 포함되어 있는 일부 기술이 대체기술이므로 대체기술을 통한 경쟁을 제한한다는 주장에 대해서는 대체기술이라는 점에 대한 증거가 부족하여 이를 인정할 수 없다고 보아 어떠한 경쟁제한효과도 없다고 보았다. 이에 대하여 Princo가 다시 불복하고 Phillips, ITC가 전원합의 판단을 요청함에 따라 2010년 CAFC는 전원합의체로 이 사건에서 문제가 된 Phillips 표준특허의 특허풀을 통한 패키지 라이선스 행위는 특허권 남용행위를 받아들일 정도가 아니라고 판단하여 Princo를 상대로 발하여진 ITC의 구제명령을 유지하였다. CAFC는 반독점법 위반행위가 특허권남용을 인정하는 기초가 될 수 있지만 최종적으로 특허권 남용이 인정되려면 엄격한 추가요건이 필요하다고 판시한 다음, 원고가 입증할 요건으로 문제된 행위로 인해 당해 특허권의 독점영역이 부당하게 확장되었을 뿐만 아니라 경쟁제한적인 효과가 분명하게 입증되었을 것 등이 요구된다고 보았다.

다. 소결

CAFC 판결들은 특허권 남용 판단에 있어 반경쟁적 효과 검토와 합리성의 원칙에 따른 분석에 무게를 두고 있다. 이러한 경향은 결과적으로 특허권 남용 법리의 적용을 감소시키는 요인이 되고 있다. 연방대법원이 특허권 남용과

⁸⁰⁾ Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 이는 당초 ITC 판정을 CAFC가 1차로 파기한 뒤 다시 이루어진 ITC의 판정 불복에 대한 CAFC 전원합의체 판결이다.

⁸¹⁾ ITC Final Determination (No.337-TA-474. 2007 ITC). 최초 2002년 ITC 결정(No. 337-TA-474)은 Princo가 원고 Phillips의 표준특허를 일용 침해한 사실은 인정하면서도 Phillips가 자신의 표준특허기술과 Sony의 유사특허기술까지 모두 포함시킨 특허풀(patent pool)에 관한 실시허락을 Princo와 체결하면서 과도한 제한을 가하는 방법으로 특허권 남용행위를 한 이상 당해 특허권을 피고에게 '집행할 수 없다'(unenforceable)고 보았다.

반독점법 위반의 차이점에 대하여 보다 명확하고 상세한 기준을 제시하지 않고 있는 상태에서, CAFC는 반독점법의 이론을 원용하여 자체적인 판단기준을 계속 발전시키고 있는 상태이다. 특히 2010년 CAFC의 *Princo*판결에서는 특허권 남용이 인정되려면 문제된 행위로 인해 당해 특허권의 독점영역이 부당하게 확장되었을 뿐만 아니라 경쟁제한적인 효과가 분명하게 입증되었을 것 등이 요구된다고 보아, 이에 따르면 반독점법 위반에 해당하지 않으면서도 특허권 남용에 해당하는 행위는 존재하기 어려운 판시기준을 제기하고 있다.

이러한 접근방식이 적절한 것인지에 대해서는 비판적인 견해⁸²⁾가 유력한데, 반독점법과 특허권의 남용은 서로 다른 이론적 근거에서 생겨났기 때문에 반독점법이 특허권 남용의 법리를 대체할 수 없다는 것이다. 특허법의 목적은 발명을 장려하고 보상하기 위한 것이며, 발명의 공개를 장려해 더 나은 혁신을 자극하고 공중으로 하여금 특허가 만료된 이후 이를 자유롭게 실시하도록 하기 위한 것이다. 즉 일반 공중의 영역에 속하는 아이디어는 공중의 자유로운 사용을 위한 것임을 확인시켜 주기 위한 것이다.⁸³⁾ 그러므로 일반 공중의 이익에 해가 되는 특허권의 행사는 특허법의 목적에 비추어 제한되어야 한다. 시장의 자유롭고 공정한 경쟁을 위한 반독점법은 그 위반의 요건이 점차 세분화되고 복잡해지는 상황에서 특허권의 남용 법리가 반독점법에만 의지하게 될 경우 특허법적인 맥락의 공공의 이익이나 공공정책을 충분히 반영하지 못하게 될 우려가 있다고 한다.

미국의 판례에서도 특허권이 소멸된 부분에 대해 로열티를 지급하는 문제(*Brulotte* 사건), 특허 라이선스 약정상 상표권의 비침해 의무 규정(*Windsurfing* 사건), 권리소진 이후의 특허권의 행사(*Mallinckrodt* 사건) 등과 같이 반독점법 관점에서 특허권의 남용 여부를 판단하기에 부적절한 사안들이 계속 확인되고 있다.⁸⁴⁾ 미국 CAFC에서는 특허법에 근거한 특허권 남용항변과 반독점법 위반

82) 대표적으로 Katherine E. White, A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied, 11 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 671, 709 (2001); *Princo* 판결에 대한 비판적인 견해로 Saami Zain, “Misuse of Misuse: *Princo Corp. v. International Trade Commission and The Federal Circuit’s Misguided Patent Misuse Jurisprudence*”, 13 *North Carolina Journal of Law & Technology* 95 (Fall 2011), 117-146.

83) *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257(1979).

84) 유사한 취지로 *조원희(주 46)*, 114-115.

에 따른 항변의 차이가 없어지고 있고, 반독점법 위반에 따른 항변 내지 반소에 의하여 실무가 운용되고 있다는 평가까지 나오고 있지만 양자의 관계에 관하여 미국연방대법원의 재해석이 나오지 않은 이상⁸⁵⁾ 특허법에 근거한 특허권 남용항변을 반독점법이 추구하는 규제 목적에 국한되는 항변으로 제한할 필요는 없으므로 여전히 양자를 구별할 실익은 존재한다고 생각한다.

2. 우리의 특허권 남용론 검토

앞서 미국의 특허법 남용 법리 변천을 통해 살펴본 바와 같이 특허권 남용의 법리는 반독점법과 긴밀한 관련성을 가지고 있다. 그러나 우리의 경우 독점규제법에 의한 규제는 특허침해소송과는 별개인 행정적 규제방식으로서 양자가 함께 다루어지기 어려웠다. 그러한 연고로 우리 재판실무에서는 특허권의 행사가 독점규제법에 위반된다는 것을 피고가 주장할 수 있는 권리남용 항변의 사유로 다루지 않았다. 그러나 최근 지식재산권의 행사와 관련된 권리남용을 판단함에 있어서 독점규제법 위반 여부를 항변의 하나로 판단하고 있는 하급심 판례들이 나오고 있어 변화의 조짐이 감지되고 있다. 다만 아직까지 미국과 같이 특허법에 기한 특허권 남용 법리를 최고법원 차원에서 인정한 판례는 없으며, 현재까지 특허권 남용을 인정한 대법원 판례들은 특허침해소송을 담당하는 민사법원이 특허권에 무효사유가 있다고 인정한 경우 아직 특허심판원의 무효심결이 내려지지 않은 점을 고려하여 그 특허권에 무효사유가 존재하므로 특허권에 기한 청구가 권리남용이라고 판단한 것들이다. 이하에서는 먼저 특허법의 개정 연혁이나 현행 특허법 내 규제의 취지에 입각하여 특허권 남용 법리를 도출할 수 있는지를 살펴보도록 한다.

85) 박준석 교수도 반독점법에 저촉되는 행위가 아니고서는 표준특허권에 대항하여 특허권 남용의 항변을 제기하기가 사실상 곤란하다는 최근 CAFC 판결이 온당하지 않다고 보고 있고[박준석, “표준특허의 제문제”, 서울대학교 법학(제54권 제4호), 2013.12, 124], 이러한 CAFC 판단기준이 미국법원의 최종적 입장이라고 성급하게 단정하기는 곤란하고 최근 10년 동안 특허권자에게 편향적이었던 CAFC 판결을 잇달아 파기하는 등 연방대법원이 강경한 태도를 취하고 있는 추세 등을 감안하여 당분간 그 추이를 지켜볼 필요가 있다고 보고 있다(박준석, 위의 논문, 127-128).

가. 특허법상 특허권 남용규정의 변천

(1) 구 특허법상 특허권 남용규정의 신설과 개정

1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정된 우리나라 특허법에는 특허권 남용에 관한 규정이 없었다. 이후 1963. 3. 5. 법률 제1293호로 일부 개정된 특허법 제45조의2에 특허권의 남용에 관한 규정이 신설되었다. 이 조항 제1항은 “특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.”라고 하여 민법과는 별도로 특허권 남용에 관한 일반조항을 둔 다음 제2항 각호의 소극적 또는 적극적 행위 4가지를 ‘예시’하여⁸⁶⁾ 이를 특허권을 남용한 것으로 간주하였다.⁸⁷⁾ 이후 위 조항은 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전문 개정된 특허법에서 제52조로 바뀌는 과정에서 종전의 행위는 제1, 2, 4, 5호로 변경하면서 소극적 행위인 제3호와 적극적 행위인 제6호가 새로이 추가되었다.⁸⁸⁾

이와 같은 특허권 남용에 관한 조항은 1976년 특허법(1976. 12. 31. 법률 제

-
- 86) 1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허허여 후 3년 이상 정당한 이유 없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
2. 특허허여 후 3년 내에 특허품·특허식물·특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 수요를 충족시키지 못한 때
3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때
- 87) 이를 ‘예시’로 보는 견해로 김기영·김병국, 『특허와 침해』, 육법사, 2012, 246; 차상욱, “특허침해소송과 권리남용 항변”, 정보법학 제11권 제2호(2007), 166.
- 88) 1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허 허여후 3년 이상 정당한 이유 없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
2. 특허 허여후 3년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 때
3. 특허 허여후 1년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 수출수요를 충족시키지 못한 때
4. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
5. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때
6. 권리 범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 때

2957호) 개정에도 그대로 유지되다가, 1980년 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호)에서 제52조 제2항의 특허권 남용으로 간주되는 행위 중 제1호에 ‘계속하여’라는 말을 추가하였고, 제3호에서 ‘계속하여 3년 이상’이라 하여 ‘계속하여’라는 말을 추가하고 종전 ‘1년 내에’를 ‘3년 이상’으로 연장하면서 제1호 및 제3호에 “다만, 그 특허발명이 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 예외로 한다.”라는 단서를 추가하였다. 한편 종전 제52조 제2항에 규정된 적극적 행위 유형에 해당하는 제5호와 제6호는 삭제되었다.⁸⁹⁾ 구 특허법 제52조 제2항의 각호의 추가 및 삭제에도 불구하고 각호는 특허권의 남용으로 간주되는 대표적인 사유를 예시한 것으로 평가된다.⁹⁰⁾ 제5호와 제6호가 삭제되었음에도 불구하고 특허권의 불실시와 같은 소극적 행위뿐만 아니라 특허권의 실시 또는 침해 주장과 같은 적극적 행위의 경우 특허권에 기하여 부당하게 독점·배타권을 행사하는 경우에는 특허권 남용으로 규제될 수 있다고 보아야 한다.

(2) 특허법 남용 규정의 삭제와 통상실시권 설정의 재정에 관한 규정 신설

1986년 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호 전문개정)에서는 특허권 남용에 관한 제52조가 삭제되고 그 대신에 ‘통상실시권 설정의 재정’이라는 제51조를 두어 기존에 특허권 남용행위라고 간주되었던 소극적 행위들(개정 전 법률의 제1호 내지 제4호에 해당하는 행위)을 제51조 제1항 각호에 두었다.⁹¹⁾ 이에 따

⁸⁹⁾ ② 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.

1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허 허여후 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때 다만, 그 특허발명이 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 예외로 한다.
2. 특허 허여후 3년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 때
3. 특허 허여후 계속하여 3년 이상 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수출수요를 충족시키지 못한 때 다만, 그 특허발명이 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 예외로 한다.
4. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때

⁹⁰⁾ 같은 취지로 권영준(주 13), 186.

⁹¹⁾ 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호) 제51조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의

라 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 우선 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 청구할 수 있고, 협의를 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권을 설정하는 재정을 청구할 수 있다는 규정을 두게 되었다.

위와 같은 통상실시권의 재정에 관한 규정은 1990년 특허법(1990. 1. 13. 제 4207호 전문개정)에 의하여 조문의 위치만 제107조로 바뀌었고, 1995년 일부 개정(1995. 12. 29. 제5080호)에서 “4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가 추가되었다. 2005년 일부 개정(2005. 5. 31. 제7554호)에서는 “5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가 각각 재정을 청구할 수 있는 사유로 추가되어 현행 조항에 이르고 있다.⁹²⁾

청구할 수 있다. 다만, 그 특허발명의 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나, 적당한 정도와 조건으로 국내수요 또는 수출수요를 충족시키지 못한 경우
3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 경우

②제1항의 규정에 의한 협의를 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권을 설정하는 재정(이하 “재정”이라 한다)을 청구할 수 있다.

92) 1995년의 특허법 제107조제1항제4호 추가에 관한 상세한 연혁과 평가에 대하여 정상조, “특허발명의 강제실시”, 서울대학교 법학 제40권 제1호 통권110호(1999), 288-292. 통상실시권 설정의 재정과 관련하여 개정 전 특허법 제116조제1항은 제107조제1항제1호의 사유로 인한 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 규정하고 있었으나, 이 규정은 한-미 FTA 발효에 따라 2011. 12. 2. 일부 개정에 의하여 삭제되었고 다만 부칙 제5조에 의하면 이 법 시행 전에 종전의 제116조의 규정에 따른 특허권의 취소사유가 발생한 것에 대한 특허권

나. 특허법에 의한 특허권 남용 인정 여부

특허권의 남용에 관한 구 특허법 제52조를 폐지한 것이 20여년이 넘게 특허법에 명시되어 있었던 특허권 남용금지의 법리를 더 이상 인정하지 않겠다는 입법적 결단으로 볼 수 있는지에 관하여 논란의 여지가 있다. 비록 현행 특허법이 특허권남용에 관한 명문의 규정을 두고 있지는 않지만, 종전에 특허권 남용으로 볼 수 있는 소극적 행위 유형에 대하여 일정한 경우에는 특허발명의 강제실시를 허락해주는 제도를 마련함으로써 특허법 스스로 특허권의 내재적 한계를 정하고 있다고 볼 수 있다. 즉 일정한 경우 특허발명의 불실시는 그러한 독점·배타적 권리의 소극적 남용에 해당될 수 있고, 특허법상 일련의 강제실시제도는 그러한 남용을 규제하기 위한 제도의 하나로 이해될 수 있다.⁹³⁾

이와 같이 통상실시권 재정(특허법 제107조)이나 통상실시권 허여심판(특허법 제138조) 등을 통해 특허권의 소극적 남용을 규제하고 있는 특허법의 입장을 종합하면, 특허권의 적극적 남용 행위까지 포괄하여 규제할 수 있는 특허권 남용의 법리가 구 특허법 제52조의 삭제로 인하여 폐기되었다고 보기는 어렵다. 왜냐하면, 특허법은 발명을 한 자에게 자연법적인 권리를 부여해준 것이 아니라, 기술의 발전을 도모하기 위한 목적으로 발명자에게 특허권을 통한 보상을 해주는 법제도이기 때문에 공중의 이용 도모와 산업발전이라는 특허법의 목적⁹⁴⁾에 위배되는 특허권의 ‘정당한 이유 없는’ 불행사 또는 ‘부당한’ 행사는 종전과 마찬가지로 규제되어야 하고, 이러한 특허권 규제의 필요성은 구 특허법 제52조의 삭제 전후에 즈음하여 특별히 변경되었다고 볼 수 없기 때문이다.⁹⁵⁾

다. 특허권 남용에 관한 우리의 판례

특허권 남용을 인정한 대부분의 대법원 판례들은 특허권에 기한 침해소송을

의 취소에 관하여는 종전의 규정에 따르도록 경과조치를 두고 있다.

93) 정상조·박준석(주 40), 231.

94) 특허법 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

95) 같은 취지로 김기영(주 8), 34.

담당하는 민사법원이 특허권에 무효사유가 있다고 인정한 경우 아직 특허심판원의 무효심결이 내려지지 않았으나 그 특허권에 무효사유가 존재하므로 특허권에 기한 청구가 권리남용이라고 판단한 것들이다. 이는 “무효선언에 갈음한 권리남용론”이라고 분류⁹⁶⁾할 수 있는데, 이러한 권리남용 법리의 적용례는 민법은 물론이고 다른 특별법의 영역에서 쉽게 찾아보기 어려운 것이다. 대법원은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당하는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 보고 있다. 이에 관한 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결의 내용을 간략히 살펴본다.

대법원은 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니라고 보면서 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다고 보았다.

따라서 진보성이 없어 본래 공중에 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권

⁹⁶⁾ 박준석 교수는 이를 “무효선언에 갈음한 권리남용론”으로 칭하고 있는데, 일반적인 특허권 남용과 구별할 수 있는 적절한 호칭이라 생각된다.

자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치되며, 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다고 보면서 대법원은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 판시하였다.⁹⁷⁾

위와 같이 우리 법원에서 특허권 남용법리는 특허침해소송에서 무효사유가 명백한 특허권의 행사와 관련하여 논의가 시작되었다.⁹⁸⁾ 이와 관련하여 구체적으로 무효사유가 명백한 특허권의 행사를 권리남용으로 규율하는 것이 과연 타당한지와 그 근거와 명백성 요건을 중심으로 한 권리남용의 적용범위 등이 논란이 되었다.⁹⁹⁾ 여기서서는 이른바 무효선언에 갈음한 권리남용론의 당부에 관하여는 검토하지 않는다. 다만, 이는 특허권의 유무효 문제와 특허권 침해에 따른 민사분쟁의 문제가 별도의 절차와 별도의 법원에 의하여 처리되면서 발

97) 이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하였다.

98) 이러한 내용의 방론의 판시를 실시한 판결로 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결을 들 수 있다. 이 판례가 일본 최고재판소의 킬-비(キルピ) 판결 및 그를 반영한 2003년 일본 특허법 개정 내용에 영향을 받았음은 널리 알려진 바이다.

99) 이에 대한 비판적 검토로 박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 민사판례연구[14], 2012; 박준석, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law & Technology (제9권 제3호), 2013.5. 참조.

생하는 문제를 일본의 경우와 유사하게 권리남용의 금지라는 일반조항으로 메워보려는 시도라고 보이며, 무효사유가 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지에 대한 논란은 앞서 살펴본 대법원 전원합의체 판결에 의하여 일 단락된 상황이므로¹⁰⁰⁾ 향후 논의는 판결이 실시한 명백성 요건을 포함한 그 적용범위 등에 관한 논의로 옮겨갈 것으로 보인다.

3. 특허권 남용론의 재구성

특허권 남용론은 형식적으로 특허권의 행사이지만 실질적으로 특허법이 인정한 권리에 부여된 본래의 목적에서 벗어나는 경우 소송절차에서 법관이 이러한 권리행사를 제어할 수 있도록 일정한 재량을 부여하는 법리이다. 특허권은 지식기반사회에서 막대한 영향력을 가진 재산권이나 정보의 일종인 발명을 대상으로 하므로 불특정 다수에 의하여 다양한 양상으로 침해될 가능성이 있다. 또한 특허는 등록 후 언제든 무효로 될 수 있으며 권리의 외연이 불명확한 특허청구범위를 기반으로 하기 때문에 침해자가 권리남용의 항변을 주장할 가능성이 다른 재산권에 비하여 매우 높다. 대법원이 인정한 특허무효선언에 갈음하는 권리남용 이외에 실제로 많은 특허침해소송에서 다양한 사유의 권리남용의 항변이 제기되고 있다. 이에 특허권 행사의 제한이 될 수 있는 특허권 남용과 관련된 판단기준을 정립하여 예측가능성을 높이고 개별 사건에서 법관의 자의적 판단을 방지하기 위해 할 필요가 있다. 특히 표준특허에 있어 특허권 남용론은 법원이 표준특허권자의 기회주의적인 행태에 대처하여 특허권에 대하여 본래 특허법이 부여한 목적을 넘어서서 행사될 수 있는 가능성을 제한하고 표준제도가 가지는 기술의 공유·확산이라는 사회적 이익을 고려하여야 한다는 점에서 그 필요성과 중요성이 더욱 강조된다.¹⁰¹⁾

특허권 남용론을 재구성하기 위하여 먼저 특허권 남용 법리의 근거를 개별 특허법 조항에서 도출함으로써 보다 예측가능한 적용기준을 마련할 필요가 있다(이른바 ‘내재적 특허권 남용 법리’). 또한 독점규제법이 규제하는 특허권의

¹⁰⁰⁾ 이후 대법원은 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결에서 무효사유가 명백한 상표권의 행사에 대하여도 같은 법리를 선언하여 침해사건을 심리하는 법원이 상표등록이 무효로 되기 이전에도 그 유무효를 판단할 수 있다고 보았다.

¹⁰¹⁾ 김기영·김병국(주 87), 306-307.

부당한 행사와 같은 독점규제법 위반의 항변이 확립되지 않은 상황에서 그러한 항변의 필요성과 법적 근거를 함께 검토할 필요가 있다. 독점규제법 위반의 항변을 인정할 수 있다는 견해 중 유력한 견해는 그 근거를 특허법의 목적이나 특허법과 독점규제법의 공통의 공공정책(public policy)와 같은 추상적인 개념에서 도출하여 왔다.¹⁰²⁾ 여기서는 독점규제법 제59조의 규범적 의미를 규명하여 독점규제법 위반에 의한 남용항변이 권리남용의 항변 중에 독자성을 가지는 항변(이른바 ‘외재적 특허권 남용 법리’)의 하나로 취급되어야 하는 이유를 살펴보도록 한다.

가. 특허법에 근거한 권리남용

특허법에 이미 일정한 유형의 특허권 행사를 제한하는 조항이 마련되어 있다면 그에 반하는 특허권의 행사는 그 자체로 권리남용이라 할 수 있다. 즉, 침해자가 특허법에 기하여 당해 특허권의 존립을 부인하거나 행사를 저지할 권리를 가지며 특허권자가 이에 응해야 할 위치에 있음이 명백하다면, 아예 특허권의 행사 단계에서 법이 협조하지 않는 것이 상당할 것이다. 부당한 특허권 침해주장에 대하여 특허법상 법정실시권처럼 이미 특허법상 항변이 보장되어 있다면 이를 소송에서 행사하면 되기 때문에 이러한 사유를 권리남용의 항변으로 구성할 실익은 없다. 특허법상 침해주장에 대한 항변사유는 아니지만 대법원이 인정하고 있는 특허권 남용 판례의 취지까지 종합하면 권리남용 법리 적용이 가능한 특허법상 사유로 ① 통상실시권을 설정할 수 있는 재정사유가 존재하는 경우(특허법 제107조), ② 무효사유가 명백하여 무효심판의 대상이 되는 경우(특허법 제133조), ③ 그 이용발명에 통상실시권을 설정해 줄 의무를 부담하는 경우(특허법 제138조)가 여기에 해당한다고 할 것이다.¹⁰³⁾

102) 오승환, “특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 산업재산권 제33호, 2010.12, 198 이하.

103) 정상조·박준석(주 40), 231. 조영선, 『특허법』 제5판, 박영사, 2015, 582-583.

정상조, 박준석 교수는 특허권 남용금지 법리를 원용할 수 있는 관련 조항으로 ① 특허법 제107조, ② 특허법 제138조를 들고 있으며, 조영선 교수는 ① 특허법 제133조, ② 특허법 제138조를 들고 있다. 조영선 교수는 통상실시권의 재정(특허법 제107조)처럼 강제실시권 설정할 사유에 근거하여 특허권 남용을 판단할 수 있는 것인가에 관하여 ① 특허권자가 정당한 이유 없이 특허발명을 실시하지 않거나, ② 불충분

가령 잠재적 실시권자가 특허청장에 대해 특허의 강제실시권을 구하는 재정을 신청하는 경우 특허청장의 재정에 불복할 경우 행정심판 내지 행정소송과 같은 과정을 거쳐 결국 그 당부가 법원에 의하여 판단된다. 특허무효심판이나 통상실시권허여심판 역시 준사법(準司法) 절차이므로 종국적으로는 그 당부가 법원에 의하여 판단된다(특허법 제186조 제1항). 그렇다면 특허청장의 재정을 통해 강제실시가 될 수 있거나 특허심판원의 심판을 통해 특허가 무효로 되는 경우 그리고 이용발명에 실시권을 설정해 주어야 할 것이라면 특허권자가 아직 그러한 재정 내지 심판이 없다는 이유만으로 그에 반하는 내용으로 권리를 행사하는 것은 부당하다. 이 경우에 법원은 특허침해소송 절차에서 침해재판의 전제가 되는 재정사유 내지 심판사유에 대한 실제 판단을 행하고 그 결론에 따라 특허권의 남용 여부를 판정하여 특허권자의 권리행사를 규율하는 것이 합리적일 것이다.¹⁰⁴⁾

민법상 권리남용금지의 원칙의 경우 판례는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하고 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게

하게 실시하는 경우, ③ 공익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, ④ 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항의 시정에 필요한 경우, 또는 ⑤ 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우와 같이 재정의 각 사유가 추상적이고 불확정적이고, 특허청장에게 폭넓은 재량을 부여한 것을 특허침해소송을 심리하는 법원이 남용의 근거로 삼는 것은 권리남용의 인정범위가 지나치게 확장될 수 있어 또 다른 ‘일반조항으로의 도피’라는 비난의 소지가 높다고 보아 이를 배제하고 있다. 그러나 앞서 우리 특허법의 특허권 남용조항 개정 및 삭제의 경과를 고려한다면 통상실시를 위한 재정사유(특허법 제107조)는 가장 특허권 남용과 밀접하게 관련된 조항으로 평가되며, 그러한 재정사유를 특허권 남용법리가 적용되는 범위에서 제외하는 것은 특허법의 내재적 남용법리를 적용할 수 있는 범위를 지나치게 축소하는 문제가 있어 이를 수용하기는 어렵다. 조영선 교수가 제기한 문제는 강제실시를 규정한 법문의 내용과 요건이 ‘합리적 조건’ ‘공공의 이익’, ‘정당한 사유’, ‘상당한 영업적 규모’ 등 불확정 개념으로 되어 있어 이러한 요건의 명확화 및 구체화를 통해 법령의 적용가능성을 높이고, 당사자의 절차적 권리보장 측면에서 재정절차를 통상실시권허여심판과 같이 준(準)사법절차화하는 논의를 통해 개선하는 방식이 보다 바람직할 것이다[같은 취지로 남수경, “손해배상원칙의 특허제도에의 적용”, Law & Technology 제11권 제6호(2015.11), 57].

¹⁰⁴⁾ 특허법에 의한 남용항변 중 단순히 특허법의 목적이나 취지에 입각한 특허권 남용은 협의의 권리남용의 변용 형태로 이해할 필요가 있고, 특허법에 근거한 특허권 남용항변(소위 ‘내재적 특허권 남용항변’)은 기존 강제실시제도의 한계가 많이 지적되고 있어 앞서 소개한 입법적 개선방안과 함께 검토될 필요가 있다.

고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 권리자에게 아무런 이익이 없거나 권리행사를 빙자하여 법이 허용하지 않는 부당한 이익을 얻으려는 목적이 인정되어야 할 것을 요구하고 있다. 그러나 앞서 이와 같은 주관적 요건을 민법상 권리남용의 요건으로 볼 필요가 없다고 한 이상 특허법에 근거한 권리남용 여부를 판단함에 있어 주관적 요건은 불요하며 특허법 관련 조항에 근거하여 강제실시를 인정할 재정사유, 특허의 무효사유, 이용발명에 실시권을 설정해 주어야 할 사유 등 객관적 요건 중심으로 판단하면 족할 것이다. 특허법에 근거한 권리남용 항변이 인정될 경우 법적 효과에 있어서 특허의 무효사유가 명백하여 무효심판의 대상이 되는 특허의 경우 금지청구와 손해배상 모두 권리남용으로 제한될 수 있으나, 재정사유가 인정되어 통상실시권을 설정하거나 이용발명에 통상실시권을 설정해 줄 의무를 부담하는 경우에는 무상실시권이 인정되지 않는 한 특허권자의 금지청구만 제한되며 손해배상청구 내지 부당이득반환 부분까지 특허권의 행사가 제한되지는 않을 것이다.

나. 독점규제법에 근거한 권리남용

독점규제법 제59조는 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”고 규정하고 있다. 즉 외형상 특허권의 행사라 하더라도 그것이 특허권의 정당한 행사라고 인정되지 않는 경우에는 독점규제법이 적용된다는 것이다. 결국 쟁점은 특허권의 ‘정당한’ 행사와 ‘부당한’ 행사의 구별에 있을 뿐이고 독점규제법의 목적을 달성하기 위해 개인의 재산권 행사나 거래의 자유를 제한할 수 있으므로 이러한 점에서 특허권 또한 예외가 될 수 없다. 물론 독점규제법을 적용하여 특허권 행사의 ‘부당성’ 여부를 판단함에 있어 특허권 특성을 반영하여야 할 것이나 독점규제법에 의한 특허권 행사의 규제가능성에는 여전히 변함이 없다.

특허권에 기한 소송상 권리행사가 독점규제법에 위반하여 부당하다고 판단되는 경우 소송상대방이 어떤 근거로 권리남용의 항변을 할 수 있는지에 관하여 특허권 남용의 근거를 발명의 ‘인센티브 보장’, ‘정보의 확산보장’ 및 ‘후속 혁신의 보장’과 같은 특허법의 기본정책에서 찾는 한편, 독점규제법에 위반하

는 특허권 행사는 특허제도의 목적과 기본정책(특히 ‘정보의 확산보장’ 및 ‘후속혁신의 보장’)에 반하는 남용행위의 한 유형에 불과하다는 유력한 견해¹⁰⁵⁾가 있다. 이에 대하여 특허권 남용의 근거를 특허법의 일반 목적이나 특허법과 독점규제법이 추구하는 공공정책의 포함관계와 같은 추상적 개념에서 찾는 것은 현실분쟁의 해결 수단으로서는 부족하여 보완이 필요하다는 견해¹⁰⁶⁾가 있다. 본 연구에서는 특허권의 행사가 독점규제법에 위반하는 경우 특허법에 의한 권리남용(이른바 ‘내재적 특허권 남용 법리’)이 아닌 별도의 권리남용의 범주로 이해하는 것이 상당하다고 보았다. 다만, 강학상 특허권 남용론 논의에서는 특허법과 독점규제법의 상호 관계 및 양 법의 보완과 조화라는 관점에서 특허법에 의한 권리남용과 독점규제법에 의한 권리남용은 함께 논의될 필요가 있다.¹⁰⁷⁾

독점규제법 위반의 항변이 특허침해소송에서 인용할 수 있는 별도 항변사유가 될 수 있는 근거는 다음과 같다. 첫째, 사권(私權)으로서의 특허권도 독점규제법 제59조를 매개로 독점규제법의 적용 대상이 되고, ‘부당한’ 특허권의 행사는 독점규제법에 저촉된다는 의미에서 위법하다. 그러한 ‘위법한’ 권리의 행사에 법이 협조해서는 아니 되며 그러한 비협조의 사법적 판단 작용의 일환으로 권리남용의 법리를 원용할 수 있다. 둘째, 독점규제법상 부당한 특허권의 행사로 타인에게 손해를 가한 사업자는 손해배상 의무가 있으며(독점규제법 제56조), 법원은 공정거래위원회의 심사절차와 별개로 이 손해배상청구권의 존부를 판단할 수 있다. 이처럼 부당한 특허권 행사에 대한 사후적 구제수단까지 법정되어 있다면 그러한 특허권의 행사를 권리남용으로 규율하여 특허침해소송 단계에서 문제되는 특허권의 행사를 제한할 필요성이 있다.¹⁰⁸⁾ 셋째, 독

105) 오승한(주 102), 224.

106) 조영선, “특허권 남용 법리의 재구성”, 저스티스(135호), 2013.4, 153-155.

107) 최승재, 「특허권남용의 경쟁법적 규율」, 세창출판사, 2010, 61; 최승재 변호사는 지적재산권의 정당한 행사의 문제는 결국 특허권 남용법리와 동전의 양면이 될 것이므로, 미국의 특허권 남용법리는 우리 특허법과 정합성이 인정되는 범위에서 공정거래법 제59조를 통하여 우리 법에서도 그대로 적용될 수 있다고 보고 있다. 즉 경쟁법을 위반한 특허권자의 권리행사는 특허권의 남용으로 판단될 것이고, 이 경우 특허권자의 특허침해소송이 법원에 의하여 받아들여지지 않을 것이므로 특허권은 유효하지만 그 권리행사가 제약되는 미국에서의 특허권 남용의 효과와 같은 법리 전개가 가능하다고 보고 있다.

108) 같은 취지로 조영선(주 106), 154; 조영선 교수는 권리자라 할지라도 그 권리행사로

점규제법 위반 행위의 사법적(私法的) 효과에 관하여 행정법규 위반행위의 경우 사법적 효력은 부인되지 않는 것이 전통적 입장이었으나 근래에는 공법과 사법이 상호 밀접한 관계를 가지므로 공법의 규제목적 달성을 위하여 규제위반 행위의 사법적 효력이 부인되어야 한다는 견해가 꾸준히 제기되고 있다.¹⁰⁹⁾ 일본에서는 경쟁정책에 있어서 시장의 확보 및 경쟁의 유지라는 독점규제법의 가치를 사법이 옹호하기 위하여 독점규제법에 위반하는 행위의 사법적 효력을 부정해야 한다는 견해가 유력해지고 있다.¹¹⁰⁾ 이는 독점규제법 위반의 항변을 통하여 개별 특허침해소송 사건에서 사인(私人)에 의한 경쟁법의 집행이 가능하도록 하는 역할을 수행하는 것으로 볼 수 있다.¹¹¹⁾

종합하면 독점규제법에 위배되는 특허권의 소송상 권리행사는 제한될 필요가 있고, 독점규제법에 위배되는 특허권의 행사의 일환으로 소송을 제기한 경우 법원 역시 이에 조력하여서는 안 될 것이므로 특허에 무효사유가 있는 것과 유사하게 보아 이에 근거한 특허권의 행사를 저지할 수 있는 권리남용의 항변사유로 삼는 것은 정당하다고 판단된다. 독점규제법 위반의 항변을 판단함에 있어서는 특별법에 해당하는 독점규제법 위반 판단에 필요한 객관적, 주관적 요건에 대한 판단이 이루어지므로 민법상 권리남용의 금지 인정에 필요한 객관적, 주관적 요건의 요부를 재론할 실익은 없을 것이다. 독점규제법 위반에 따른 권리남용의 항변이 인정될 경우 그 법적 효과는 특허권자의 부당한 행사의 태양에 대한 독점규제법의 규제 취지에 따라 달라질 수 있으나 원칙적

인하여 얻은 결과물을 즉시 반환해야 하는 경우라면 그러한 권리행사는 권리남용으로서 허용되지 아니한다(dolo agit qui petit quod statim redditurus est)”의 법리는 여기에도 타당하며 독점규제법 제56조는 특허권 남용항변에 대한 성문법적 근거가 될 수 있다고 보고 있다.

109) 독점규제법에 위반하는 당사자 간 ‘계약’의 효력을 민법상 공서양속 위반의 관점에서 접근하고 있는 문헌으로는, 홍대식, “불공정거래행위와 공서양속”, 비교사법(통권 제36호), 2007.3, 117 이하 참조.

110) 田村善之, “競争定策と民法”, NBL, 商事法務, No. 863(2007. 8), 82(조영선, 위의 논문, 각주 57 재인용).

111) 경쟁법의 사적 집행의 문제는 종전에는 경쟁법 위반에 따른 피해자의 손해배상청구, 금지청구를 허용할 것인지가 주로 논의되었으나, 논의의 범위를 확장하여 표준특허권과 같이 남용의 소지가 많은 권리행사에 대하여 경쟁법 위반의 항변이라는 형태로 특허권자의 권리행사를 제한하도록 하는 것도 당사자에 의한 경쟁법의 사적 집행이라는 관점에서 조장될 필요가 있다.

으로 특허권자의 금지청구와 손해배상청구가 모두 제한되어야 할 것이다.

다. 소결

본 연구는 특허권 행사에 관한 권리남용의 항변(광의의 권리남용)을 특허법에 근거한 권리남용, 독점규제법에 근거한 권리남용, 민법에 의한 권리남용의 항변으로 유형화해 보았다.¹¹²⁾ 이러한 권리남용의 3원적 접근방식이 특허침해 소송에 있어서 피고에 의하여 모두 주장되는 경우 특허법에 근거한 남용 항변과 독점규제법 위반의 남용 항변이 민법상 권리남용의 항변에 우선하여 판단될 필요가 있다. 그 이유는 특허법이나 독점규제법 모두 민법의 특별사법(特別私法)의 성질도 함께 가지므로 남용항변 요건과 효과에 있어서 이러한 특별법의 내용을 우선 고려할 필요가 있고 특히 특허법과 독점규제법 위반 여부에 관하여 해당 법률에 판단 요건이 구비되어 있기 때문이다. 한편 특허법에 직접적으로 근거하지 않은 일반적인 특허권 남용 항변¹¹³⁾은 민법에 근거한 권리남용의 변용이므로 민법과 같은 요건에 의하여 판단될 수 있다. 다만, 본 연구는 민법상 권리남용의 법리에 있어서도 주관적 요건이 필요한 것으로 보지 않았으며, 특히 민법상 권리남용의 법리를 변용하는 경우 개별 권리의 속성이나 관련 법령의 취지를 고려할 필요가 있으므로 특허법의 목적과 취지를 고려할 때 특허권자와 상대방 내지 사회일반의 ‘객관적 이익형량’을 기준으로 유연하게 보는 것이 타당하므로¹¹⁴⁾ 통상 판례가 요구하는 주관적 요건은 필요하지 않다고 본다.

표준특허 문제로 돌아와 삼성과 애플 간 특허침해소송 1심 판결¹¹⁵⁾에서 서울중앙지방법원은 “IX. FRAND 선언 및 공정거래법 위반 주장 등에 대한 판

112) 유사한 접근방식으로 박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, Law & Technology 제3권 제1호(2007.1), 14; 조영선(주 103), 581.

113) 본 연구에서는 특허법의 목적이나 취지에 의한 특허권 남용의 항변 역시 특허법에 직접적으로 근거를 둔 항변으로 보지 않았다.

114) 같은 취지로 손호진, “특허권의 부당한 행사에 대한 규제”, 안암법학 제34호(2011.1), 855. 다만, 조영선 교수는 민법에 근거한 권리남용에 대하여 객관적 요건만으로 쉽사리 권리남용이라고 해서는 안 된다고 보면서 인정기준을 완화하는 것은 부당하다고 보고 있다[조영선(주 103), 584-585].

115) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

단”이란 표제로 “(1) 원고의 특허침해금지청구가 FRAND 선언에 위반되는지 여부”와 “(2) 공정거래법 위반(권리남용) 행위 여부”에 대하여 판단하였다. 더 들어가 FRAND 선언에 위반 관련 판단 부분에서 ‘권리남용 해당여부’를 판시함에 있어 ① 민법상 권리남용 해당여부, ② 특허권 남용 해당 여부를 순차로 검토하고 있다. 이러한 판시 구조는 아직 특허권 남용 항변 내지 독점규제법 위반의 항변이 특허침해소송에 있어서 법리상 확립되지 아니한 상황에서 민법상 권리남용금지를 변용하여야 하는 재판부의 부득이한 선택이라고도 볼 수 있다.

그러나 재판부가 민법상 권리남용 해당 여부를 먼저 판단하면서 원고 삼성이 FRAND 선언 이후 애플과 사이에 표준특허에 관한 실시료율에 대하여 성실하게 협상한 것으로 보기는 어렵다고 보았음에도 이 사건 소를 제기하게 된 경위와 실시료율 협상 경과 등을 종합하여 “원고가 피고에 대하여 이 사건 표준특허의 침해를 주장하면서 침해금지청구를 하는 것이 오로지 피고에게 고통을 주고 손해를 입히려는 것으로서, 원고에게 아무런 이익은 없는 것이라고 할 수는 없으므로, 민법상의 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다”고 한 판시는 앞서 검토한 판단 기준에 비추어 여러 문제점이 지적될 수 있다.

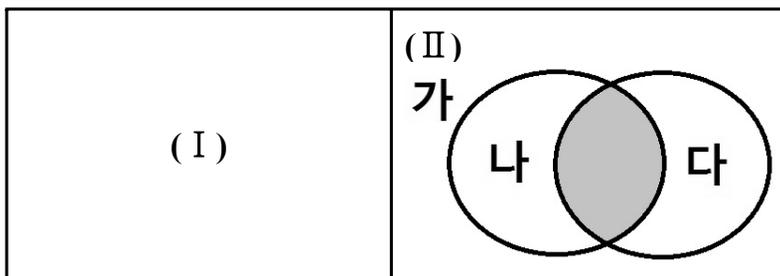
첫째, 대법원 판례가 들고 있는 주관적 요건을 적용한 점에 대하여 권리남용의 법리 일반에 있어서 주관적 요건이 불필요하다는 논거 외에도 특허법의 취지와 표준제도의 취지 등을 종합하면 표준특허의 경우 FRAND 확약에 따른 보편적인 실시에 관한 공공의 신뢰가 우선시되어야 하고, 특허법과 표준제도가 공히 추구하는 기술의 보편적 확산이라는 가치가 중시되어야 하므로 표준특허권자의 권리행사에 있어서 주관적 요소는 특별한 의미를 가지기 어렵다. 만일 표준특허 행사에 있어서 민법상 권리남용 법리의 주관적 요건을 요구할 경우 “원고에게 아무런 이익이 없는” 표준특허권의 행사는 상정하기 어려워 사실상 민법상 권리남용의 법리 적용을 포기하는 것과 같은 부당한 결과를 야기하기 때문이다. 둘째, FRAND 확약에 따라 당사자 모두에게 성실교섭의무를 인정하면서도 민법상 권리남용의 법리와 밀접한 관계를 가진 신의성실의 원칙 내지 금반언의 원리에 입각한 판단이 제대로 이루어지지 않은 점도 문제이다. 각국 법원의 판례가 유사한 논리로 신의성실의 원칙 내지 권리남용의 금지 법리에 의하여 성실교섭의무를 해태한 표준특허권자의 권리행사를 제한하고 있

는 상황에 비추어 보더라도 그렇다.

또한 재판부가 특허권 남용 해당 여부를 판단함에 있어서 주관적인 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라는 설시는 일응 수긍이 되나, “상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다”고 판시한 부분은 특허권 남용 판단에 있어서 특허권 행사에 대한 특허법상 권리남용의 요소(특허제도의 목적이나 기능을 일탈), 독점규제법에 근거한 권리남용의 요소(공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽힘), 그 밖의 민법상 권리남용의 요소(수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배)를 모두 포괄하여 실시한 것으로 특허권 남용판단에 있어 남용성립의 요건과 효과가 세분화되어야 하는 방향과 배치되는 문제점이 있다.

우리 특허침해소송에 있어서도 이제 민법상 권리남용의 법리 외에 특허권 남용 항변 및 독점규제법 위반의 항변이 독자적인 항변 형태로 정립되어야 할 상황에 있으며, 이와 관련하여 특허권의 행사와 관련된 영역을 구분하면 아래 그림과 같이 이해할 수 있다.

<그림 2> 특허권의 행사와 관련된 영역 구분



위 그림에서 특허권의 행사가 정당한 경우를 (I)영역으로, 부당한 경우를 (II)영역으로 우선 나눌 수 있다. (II)영역을 세분화하면 민법에 의한 권리남용의

항변(협의를 권리남용)이 가능한 ㉞영역은 특허법이나 독점규제법에 근거하지 않은 일반적인 특허권의 행사에 있어 남용이 문제되는 경우이다. 이러한 ㉞영역은 민법상 권리남용 법리의 변용을 통하여 규율되는 부분으로 보충적으로 판단되는 것이 바람직하다. 한편 특허법상 구체적 근거(특허법 제107조, 특허법 제133조, 특허법 제138조)를 가지는 특허권 남용의 항변은 ㉞영역에 해당하며, 독점규제법을 위반하는 특허권의 부당한 행사로 독점규제법 제59조에 의거한 권리남용의 항변은 ㉞영역에 해당한다.¹¹⁶⁾ 부수적으로 특허법에 근거를 둔 남용항변과 독점규제법 위반에 의한 권리남용의 항변이 모두 주장될 수 있는 ㉞와 ㉞ 영역이 교차하는 부분(그림의 음영 표시)에 대한 법원의 판단이 문제될 수 있다. 이는 변론주의에 따른 소송실무상 당사자의 항변 여부와 그 순서에 따라 판단될 것이지만 특허침해소송을 관할하는 법원의 관점에서 특허법에 근거를 둔 남용항변에 대한 판단이 기본이 되어야 할 것이다.¹¹⁷⁾

116) 위 그림을 지식재산권 전반으로 확장하여 설명하면, 지식재산권의 행사가 민법을 포함한 사법(私法) 전체 차원에서 부당한 경우를 (II)영역으로 볼 수 있고, 개별 지식재산권법의 목적과 내용에 부합하지 않으나 경쟁법상 위법하다고까지 볼 정도는 아닌 오용(misuse)의 영역은 (II) ㉞, ㉞을 의미하며, 나아가 경쟁법상 위법하다고 평가되는 남용(abuse)의 영역은 (II) ㉞에 해당하게 된다. 다만, 용어와 관련하여 양자의 구별은 절대적 기준에 따라 확립된 것은 아니며 많은 경우 이 전체를 지식재산권의 ‘남용’(abuse)으로 일컫고 있고, 때로는 경쟁법 위반의 경우까지 포괄하여 지식재산권의 ‘오용’(misuse)의 한 형태로 파악하기도 하므로 양자를 통칭하여야 할 경우 ‘남용’이라는 표현을 사용할 수 있을 것이다. 위의 특허권의 오용과 남용의 의미로 “Patent misuse is viewed as a broader wrong than antitrust violation because of the economic power that may be derived from the patentee's right to exclude. Thus misuse may arise when the conditions of antitrust violation are not met.”[Morton Salt Co. v G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942); C.R. Bard v M3 Sys., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998) 참조].

117) 조영선 교수는 현실적으로 법관이 특허권 행사에 대하여 독점규제법 위반을 이유로 한 권리남용의 판단을 하는 것은 무효사유가 명백한 특허권 행사에 대한 권리남용의 판단보다 수월한 면이 있다고 보고 있다. 후자에서 특허 발명의 진보성이 문제되는 경우 침해법원이 기술적인 사항에 대하여 신뢰할 수 있는 판단을 할 수 있는지는 여전히 어려운 문제이다. 또한 실무상 침해소송에서 그러한 권리남용 항변(사실상 당해 특허의 무효항변)이 받아들여지는 경우, 그 판단은 법률상으로는 대세효를 가지지 않지만 실질적으로 향후 당해 특허의 운명에 큰 영향을 미치는 등 ‘사실상의 대세효’를 가지는 면이 있기 때문에 이는 더욱 조심스러울 수밖에 없다. 이와 대조적으로 특허권의 행사가 독점규제법에 반하는 부당한 것인지 여부를 살피는 것과, 그로 인해 특허권의 남용임을 선언하는 것은 법률전문가인 법관이 수행하는데 어려움이 없고 당해 개별사안에서 특허권 행사를 좌절시킬 뿐 사실상의 대세적 효력을 가지지도 않으

제2절 FRAND 확약에 따른 금지청구권 행사의 한계

I. 각국의 법제와 판례 동향

1. 미국

미국특허법은 제154조에서 특허권자가 제3자의 실시를 배척할 수 있는 권리임을 규정하고 있고, 제283조는 특허권침해에 대한 구제책으로서 법원이 침해금지명령을 발령함에 있어 형평의 원리를 고려할 것을 정하고 있다. 즉 “이 법에 기한 사건에 관하여 관할권을 가진 법원은 형평의 원칙에 따라서 특허에 의하여 보장된 권리의 침해를 방지하기 위하여 법원이 합리적이라고 인정하는 내용으로 금지명령을 내릴 수 있다”¹¹⁸⁾고 정하면서 형평법상의 구제를 명령할

므로 오히려 무효사유가 명백한 특허에 대한 권리남용 판단보다 부담이 덜 하다고 보고 있다[조영선(주 106), 154].

반면 박준석 교수는 공정거래법적 판단에 좌우되지 않고 특허권 남용을 독자적으로 판단하려는 입장이 실제 재판을 담당할 법관에게 가지는 현실적 장점이라고 보고 있다. 즉 ‘시장지배적지위의 남용’과 같은 공정거래법 위반행위가 표준특허권남용 인정의 전제가 될 경우 당해 재판에서 통상 방대한 규모의 시장분석을 필요로 하게 된다. 이런 필요성은 해당 분석결과를 해석하는 전문가의 의견에 법관의 판단이 자칫하면 종속될 위험을 낳을 수 있는 것이다. 특허권 남용이론은 이런 위험을 피하게 해 준다. 물론 시장분석 등에 의하지 않고 법관이 제반사정을 고려하여 추상개념을 재량으로 적용하는 과정에서 자의가 개입할 여지가 커진다는 혹자의 비판도 가능하겠지만, 특허권 남용을 비롯하여 권리남용 범리 자체가 일단 법관에 대한 신뢰를 전제하여 그로 하여금 관련 제반사정을 두루 참작하여 권리행사를 허용할지 추상적으로 판단하게 하려는 데에 그 제도의 본질이 있는 것이다. 이렇게 지극히 불확정적 추상개념을 매개로 한 범리인 까닭에 남용이론이 자주 발동되면 결코 바람직하지 않겠지만 예외적으로 발동될 여지까지 아예 봉쇄하는 것은 타당하지 않다고 보고 있다 [박준석(주 85), 131-132]. 현실적으로 특허침해소송을 심리하는 민사법원의 입장에서 특허법원에서 판단하는 특허의 진보성 여부에 관한 판단만큼이나 고등법원에서 주로 심리되는 독점규제법상 경쟁제한성 여부에 관한 판단에 대하여 마찬가지로 판단의 부담이 존재한다고 할 것이다.

¹¹⁸⁾ 35 U.S.C. §283 원문은 다음과 같다.

“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by

것인지 여부를 전적으로 법원의 재량에 맡기고 있다.¹¹⁹⁾ 미국특허법상 금지청구권은 형평법(equity)상 구제책이고 일반적으로 보통법(common law)상 구제수단은 손해에 대한 금전적 전보배상이다. 형평법상 구제인 금지청구권은 보통법상의 구제수단만으로는 불충분한 경우에 예외적으로 인정된다.

2006년 미국연방대법원은 eBay사건¹²⁰⁾에서 종래 일반이론인 이른바 ‘4요소 테스트(the four-factor test)’를 다시 확인하여 적용하면서 하급법원에서 별다른 제한 없이 금지명령을 발하는 관행에 제동을 걸었다.¹²¹⁾ 즉 금지청구권이 인정되기 위해서 원고 특허권자는 ① 원고(특허권자)가 회복할 수 없는 손해(irreparable injury)를 입었을 것, ② 금전배상과 같은 보통법상 법적으로 이용가능한 구제로는 손해의 구제가 충분하지 않을 것, ③ 원고와 피고의 고통(hardship)의 균형 면에서 보아 형평법상의 구제가 정당화될 것, ④ 영구적 금지명령(permanent injunction)이 공익에 반하지 않을 것 등을 입증하여야 한다. eBay 사건의 연방대법원판결은 영업방법(business method)의 발명특허로서 불확실한 지위 및 특허제도를 남용하는 특허괴물(patent troll)의 등장에 의하여 더욱 악화된 특허분쟁에 대한 구제수단으로서 금지명령이 적절한 것인가에 관한 논쟁이 한창인 가운데 나온 것으로서, 종래의 연방순회항소법원(CAFC)의 태도에 비하여 특허권자가 침해자를 압박하기 위한 주요한 법적 수단 하나를 약화시킨 것으로 평가되고 있다.¹²²⁾

표준특허 침해소송에서 금지청구권 행사와 관련된 주요 하급심판결들은 제3장 제1절에서 이미 살펴본 바 있다. 애플과 모토로라 사건에서 1심 일리노이주 북부연방지방법원의 포즈너 판사는 표준특허권자인 모토로라의 금지청구에 관하여 Georgia-Pacific 요소에 의하여 그 손해배상 청구를 지지하는 확실한 증거를 제시하지 못하여 손해가 입증되지 않았으므로 eBay 판결에 의하여 손해

patent, on such terms as the court deems reasonable”

119) 김기영(주 8), 11; 미국특허법 제283조는 금지명령을 발령하기 위해서 형평법상 요건을 고려할 것을 요구하고 있는 점에서 우리특허법 제126조에는 그러한 요건에 관하여 아무런 규정을 하고 있지 않은 점과 차이가 있다.

120) eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006)

121) CAFC는 2006년 eBay 판결이 나오기 전까지 예외적인 상황을 제외하고 특허권이 침해되면 기본적으로 금지청구권을 인정한다는 일반원칙(general rule)을 관행처럼 적용하였다.

122) 김기영(주 8), 15.

배상이 불충분한 구제인 것에 관한 입증도 이루어지지 않았다고 보았다. 아울러 모토로라의 손해배상에 관하여도 모토로라가 상대방의 특허권침해에 의해 입었다고 주장한 손해에 대해서 합리적 실시료는 지급받을 수 있지만 이에 대한 입증이 불충분하다고 보아 애플과 모토로라의 청구를 모두 기각한 바 있다.¹²³⁾ 이에 대한 항소심에서 CAFC는 1심에서 포즈너 판사가 제시한 FRAND 확약을 한 특허권자는 자신의 특허권에 대해 FRAND 로열티를 지급하려는 누구에게나 라이선스를 함에 동의했으므로, 그 라이선시가 FRAND 조건을 충족하는 로열티를 지급하는 것을 거절하지 않는 한, 그 금지청구는 더 이상 허용되지 않는다는 일반론(per se rule)을 배척하면서 eBay 판결의 기준이 표준특허의 경우에도 마찬가지로 적용된다는 점을 분명히 하였다.¹²⁴⁾ 즉 CAFC는 표준특허에 기한 금지청구라 하더라도 특허침해자가 일방적으로 FRAND 실시료를 거절하거나 협상을 지연시켜 동일한 효과를 보는 경우 그러한 금지청구권의 행사는 정당화될 수 있다고 판시하였다.¹²⁵⁾ 결론적으로 CAFC는 FRAND 확약을 한 특허권자의 경우 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)의 입증에 곤란을 겪을 것임을 지적하는 한편, FRAND 실시료를 일방적으로 거절하거나 협상을 부당하게 지연하는 침해자에 대한 금지명령은 정당화될 수도 있다고 본 것이다.

이후 마이크로소프트와 모토로라의 사건에서 워싱턴주 서부연방지방법원은 마이크로소프트가 제기한 계약위반에 따른 손해배상 및 RAND 조건에 맞는 합리적 로열티율과 그 범위 산정을 요구하는 소송과 소송과정에서 모토로라가 제기한 특허침해금지소송이 병합되어¹²⁶⁾ 이를 함께 심리하면서 주된 쟁점은 RAND 조건에 부합하는 합리적인 실시료(reasonable royalty)의 결정과 그 범위에 관한 심리로 변화하게 된다. 이 사건에서 로바트 판사의 결정은 RAND 실시료율과 범위에 관한 미국 내 최초의 사법적 판단으로 주목할 가치가 있다.¹²⁷⁾ 이후의 판결들은 표준특허에 기한 금지청구가 eBay 판결의 요건을 충족

¹²³⁾ Apple Inc. v. Motorola Inc., 869 F.2d 901 (N.D.II. 2012)

¹²⁴⁾ Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)

¹²⁵⁾ 위 판결문, 1332.

¹²⁶⁾ 로바트 판사는 병합되어 심리된 모토로라의 금지청구에 대하여 eBay 판결의 회복불가능한 손해 및 다른 적절한 구제수단이 없다는 요건을 충족시키지 못한다고 보아 모토로라가 마이크로소프트를 상대로 제기한 금지청구는 이유 없다고 기각하였다.

하기 어렵다는 평가가 보편화됨에 따라 표준특허 침해소송의 국면이 합리적 실시료 판단을 중심으로 하는 손해배상청구의 방식으로 변화되고 있다. 결국 미국에서의 표준특허권에 기한 금지청구권 행사는 형평법적 원리에 따른 eBay 판결의 요건 여부를 충족하는지가 금지명령 인용 여부에 결정적인 판단기준으로 작용하고 있으며, 합리적인 실시료 판단을 포함한 손해배상 실무가 활성화된 상태에서 특허권자가 회복할 수 없는 손해(irreparable injury)가 있다거나 금전배상과 같은 손해의 구제로는 충분하지 않다는 특별한 사정을 표준특허권자가 입증을 하여야 금지명령이 예외적으로 나올 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 상황에서 FRAND 확약에 따라 제3자를 위한 계약이 성립하였다는 주장, FRAND 확약 위반에 따른 금반언의 원칙 위반 주장, 특허권 남용의 항변¹²⁸⁾, 반독점법 위반에 의한 항변(내지 반소)¹²⁹⁾은 가능하지만 표준특허권에 기한 금지청구의 인용여부를 결정하는 중요한 변수로 기능하고 있지 않다.

2. 독일

독일특허법 제139조 제1항은 특허침해에 대한 구제방안으로 침해행위의 금지를 규정하고 있다.¹³⁰⁾ 이는 뒤에서 살펴볼 일본 및 한국과 유사하게 특허침

¹²⁷⁾ Microsoft Corporation v. Motorola Inc., No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D.Wash. April 25, 2013). 이 사건의 항소심을 맡은 연방제9항소법원은 항소법원의 관할권을 확인하고 1심 법원의 로바트 판사의 RAND 실시료를 산정이 법적 오류나 명확한 사실오인에 의한 것이 아니라는 입장을 밝힌 바 있으나, 이는 항소심의 최종 판단이 아니었을 뿐만 아니라 계약위반소송에 관한 판단이었다는 점에서 향후 특허침해사건을 관장하는 CAFC의 입장이 주목되고 있다.

¹²⁸⁾ 표준특허권 행사에 대하여 특허권 남용 성부에 관한 논란이 있는데, Pringo 판결에서 CAFC는 여전히 반독점법 위반을 중심으로 특허권 남용 항변의 가능성을 열어두고 있다.

¹²⁹⁾ Complaint, Bosch, Docket No. C-4377, 2012 WL 5944820 (21 Nov. 2012); Complaint, Motorola and Google, Docket No. C-4410, 2013 WL 124100 (3 Jan. 2013). 미국 FTC는 표준특허 침해금지청구가 FRAND 확약에 위반하는 것이라면 경쟁제한적 효과가 없어서 셔먼법 제2조 위반이 아니더라도 FTC법 제5조(불공정한 경쟁방법의 금지) 위반이 성립할 수 있다고 보고 있다.

¹³⁰⁾ 독일에서 「지적재산권 집행개선을 위한 법률」(Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums)이 2008년 7월 7일 연방하원의회를 통과하여 2008년 9월 1일 발효된 바 있으며, 이를 통하여 독일특허법은 금지청구권의 보완(제139조 제1항 제2문), 손해배상청구권의 이익의 반환 내지 실시료의 유추적

해가 있는 경우 침해금지를 명하도록 하여 미국처럼 법원에 일정한 재량을 부여하고 있지 않다. 특허권자의 침해금지청구를 저지할 수 있는 항변사유로 독일에서 법정실시권 내지 강제실시권¹³¹⁾이 논의되고 있다. 독일의 강제실시권은 공공의 이익에 관한 것이거나 이용발명의 실시를 위하여 해당 요건을 충족할 경우 특허법원에 의하여 허여될 수 있도록 규정되어 있다.¹³²⁾ 독일 특허법에는 특허권의 남용에 관한 규정은 없으며 원칙적으로 특허권이 침해되는 경우 침해금지를 청구하는 것은 정당한 권리 행사로 추정된다. 그러나 예외적인 경우 특허권에 기한 침해금지를 청구하는 것이 제한될 수 있다.¹³³⁾

독일 연방대법원은 2009년 Orange Book Standard 사건에서 특허침해 금지청구에 있어서 독점금지법에 의한 항변에 의하여 특허권자의 권리행사가 제한될 수 있음을 설시하였다.¹³⁴⁾ 그 이유로 원고의 실시허락 거절이 독점규제법이 금

용(제139조 제2항 제2문, 제3문) 등이 보완되어 현재 시행되고 있다. 독일특허법의 동향에 관하여는 김기영, “특허권의 보호 및 강화를 위한 독일입법의 동향”, 지식재산연구 제4권 제2호(2009.6), 4 이하 참조.

¹³¹⁾ 독일특허법(Patentgesetz) 제24조는 강제실시권을 공공의 이익에 관한 것이거나 이용발명인 경우에 해당 요건을 충족할 경우 특허법원에 의하여 허여될 수 있도록 다음과 같이 규정하고 있다.

(1) 다음 각 호가 충족될 경우에 한하여, 개별 사례에서 발명의 산업적 이용에 관한 비(非)배타적인 권한이 특허법원에 의하여 이후 이어지는 규정에 준하여 허여된다.(강제실시권)

1. 실시권을 얻으려는 자가 특허권자로부터 통상적으로 적합한 사업조건으로 발명을 실시하는 데에 대한 동의를 받으려고 노력하였으나 실패하였던 경우, 그리고
2. 공공의 이익에 따라 강제실시권 허여가 요구되는 경우

(2) 실시권을 얻으려는 자가 선(先)시간순위의 특허를 침해하지 않고 후(後)시간순위의 특허로 자신에게 보호받는 발명을 사용할 수 없다면, 다음 각 호가 충족될 경우에 한해 선(先)시간순위의 특허권자에 대하여 강제실시권의 용인에 대한 권리가 있다.

1. 제1항 제1호의 조건이 충족되는 경우, 그리고
2. 선(先)시간순위의 특허의 발명과 비교하여 자신의 독자적인 발명이 현저한 경제적 의미를 지닌 중대한 기술적 진보를 나타내는 경우

특허권자는 실시권을 얻으려는 자가 후(後)시간순위의 특허발명의 실시에 대하여 적합한 조건으로 반대실시권(Gegenlizenz)을 자신에게 용인하도록 청구할 수 있다.

¹³²⁾ 우리의 경우 공공의 이익에 따른 강제실시를 위하여 특허청장에 의하여 통상실시권 설정의 재정(특허법 제107조)이 이루어지는 것과는 차이가 있다.

¹³³⁾ 참고로 독일연방대법원(BGH)은 ‘IMMUNINE’ 상표 사건에서 5년간 정당한 이유 없이 불사용한 상표권을 가지고 타인의 상표 등록을 저지하기 위한 이의 신청 행위를 권리남용으로 보고 있다(BGH GRUR 1887,747,7481)

¹³⁴⁾ BGH, Urteil vom 6. 05. 2009, KZR 39/06(Orange Book Standard). 자세한 내용은 제3

지하는 부당한 차별대우라면, 원고는 어차피 특허법 제24조에 따라 피고에게 실시권을 설정해 주어야 할 의무¹³⁵⁾가 있기 때문에 피고가 임의로 발명을 실시한다는 이유로 특허권에 기한 금지청구를 하는 것은 독일 민법 제242조의 채무이행상 신의칙에 반한다고 하였다.¹³⁶⁾ 다만, 특허권자가 시장지배적 지위를 남용하는 것이라고 보아 그러한 항변이 가능하도록 하기 위해서는 ① 침해자의 조건 없는 제안(unconditional offer)이 있어야 하며 ② 침해자가 그러한 제안에 부합하는 실시료 지불 등 자신의 의무를 준수하여야 한다는 엄격한 요건을 부여하여 특허권자의 권리보호에 무게를 둔 것으로 보인다. 표준특허 침해소송에 있어 독점규제법 위반에 따른 항변을 인정하고 그 근거를 독일특허법상 강제실시 조항의 취지에 위배되는 특허권 행사가 민법상 신의칙에 반한 권리행사라고 보는 설시는 우리 특허침해소송에도 충분히 적용할 수 있는 법적 논리를 제공한다.

한편 2015년 7월 유럽사법재판소(CJEU)는 표준특허권자가 제기하는 특허침해 금지소송이 시장지배적 지위남용으로 간주되지 않고 정당화되기 위해서는 표준특허권자는 소송을 제기하기 전에 해당 특허를 실시하고 있는 자에 대하여 문제되는 특허와 그 특허가 침해되는 방식을 명시하여 특허 침해 사실을 통지해야 하며, 이러한 통지를 받은 실시자가 FRAND 조건에 따라 실시허락계약을 체결할 의지가 있음을 표시한 경우 표준특허권자가 로열티 금액과 로열티가 계산되는 방식 등을 포함하여 FRAND 거래 조건을 명시한 구체적인 서면 청약을 제시하여야 한다고 보았다. 한편 실시자는 해당 업계에서 인정되는 상관행에 따라 선의로(in good faith) 성실하게(diligently) 표준특허권자의 청약에 대응해야 하며, 그 일환으로 실시허락계약의 청약을 수락하지 않는 경우 신속히 서면으로(promptly and in writing) FRAND 조건에 부합하는 구체적인 새로운 청약(counter-offer)을 해야 하며, 표준특허권자가 실시자의 새로운 청약

장 제2절 II. 참조.

¹³⁵⁾ 독일특허법 제24조상 명시되어 있지는 않지만 공공의 이익을 위하여 강제실시권이 허용되는 사유로 독점규제법 위반과 같은 특허권 남용이 포함되어 운용되고 있는 것으로 보인다.

¹³⁶⁾ 독일민법(BGB)상 신의성실의 원칙(Treu und Glauben)은 계약해석(제157조), 채무이행(제242조), 약관의 내용통제(제307조) 등으로 분산되어 규정되어 있는데, 그중 독일민법 제242조는 채권관계에 기초로 하나 이에 그치지 않고 민법 전체를 관통하는 일반 원칙으로 이해되고 있다.

을 거절한 때로부터 해당 업계에서 인정되는 상관행에 따라 실시자의 특허사용 행위에 대하여 적절한 담보를 제공해야 한다는 요건을 충족하여야 한다고 보았다.¹³⁷⁾ 이와 같이 표준특허권자가 제기하는 침해금지소송에 있어서 CJEU가 종전 독일 Orange Book Standard 판결과 다른 관점에서 판단함에 따라 장차 독일의 하급심 법원의 판결에도 상당한 변화가 예상된다.¹³⁸⁾

3. 일본

일본 특허법 제100조에서 특허침해시 금지청구권을 인정하고 있다. 일본의 경우 우리와 유사하게 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해서 그 침해의 정지 또는 예방의 청구를 할 수 있다고 규정하고 있고, 금지청구권을 물권적인 청구권과 유사한 것으로 보아 고의·과실이라는 주관적 요건을 필요로 하지 않으며 그 판단에 있어 법원의 재량을 인정하는 근거는 없다. 일본에서 금지청구를 저지할 수 있는 항변사유로는 특허에 무효사유가 있어 권리남용에 해당한다는 항변(신설된 일본 특허법 제104조의3 포함), 법정실시권 및 강제실시권¹³⁹⁾에 의한 항변 등이 활용되고 있다.

일본에서도 특허침해에 따른 금지청구권은 경쟁법¹⁴⁰⁾ 등에 의해 그 행사가 제한될 수 있다고 보고 있는데, 대표적으로 사적 독점(독점금지법 제3조), 부당한 거래제한(독점금지법 제3조), 불공정한 거래방법(독점금지법 제19조)의 행위

¹³⁷⁾ Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 자세한 내용은 제3장 제2절 I. 참조.

¹³⁸⁾ 독일의 Orange Book Standard 판결은 ‘사실상 표준’에 해당하는 표준특허권 행사에 관한 판례로 FRAND 확약을 내포한 일반적 표준특허권의 행사에 대한 유럽사법재판소(CJEU) 판결이 나온 현재 시점에서 그대로 유지되기는 어려울 것으로 보인다. 참고로 EU집행위원회가 모토로라(구글)에 대하여 EU기능조약 제102조를 위반하였다고 판단한 것과 같이 유럽에서는 FRAND 확약 위반이 경쟁법 위반으로 규율될 수 있다는 시각이 우세하여 독일을 포함하여 유럽 각국 법원에서 심리되는 특허침해금지소송에서 이러한 경쟁법 위반의 항변은 더욱 보편화될 가능성이 높다.

¹³⁹⁾ 일본특허법 제93조는 경쟁정책을 반영하여 공공의 이익 또는 복지를 위해 필요한 경우 강제실시권을 허용하는 제도를 두고 있는데, 이는 권리남용의 금지 측면에서 규정한 것으로 볼 수 있다.

¹⁴⁰⁾ 일본의 『私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律』(사적독점의 금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률)로 이하 “독점금지법”으로 약칭한다.

를 규제하고 있으며, 일본 독점금지법 제21조에 따라 원칙적으로는 특허권의 권리행사에 대해서 독점금지법에 의한 규제는 받지 않으나, 다만 행위의 목적, 태양, 경쟁에 주는 영향 등을 감안하여 지식재산제도의 취지를 일탈하거나 또는 동 제도의 목적에 반한다고 인정되는 경우에는 ‘권리의 행사로 인정되는 행위’로는 평가할 수 없어 독점금지법이 적용된다고 보고 있다.¹⁴¹⁾ 다만, 일본은 특허침해소송에 있어 독일과 같이 독점규제법 위반에 따른 항변 가능성을 최고법원 차원에서 인정한 판례는 아직 나오지 않은 상태이다.

일본 하급심법원에서는 삼성과 애플간의 표준특허 관련 소송에서 민법상 권리남용금지의 법리에 따라 특허침해 금지가처분이 제한될 수 있다고 보았다.¹⁴²⁾ 먼저 가처분 1심 결정에서 동경지방법판소는 삼성이 FRAND 확약한 표준특허인 본 건 특허권에 관하여 애플사와의 사이에서 성실히 교섭해야 하는 신의성실원칙상의 의무를 다하지 않고 있으므로, 본 건 특허권에 근거하는 금지청구권의 행사는 권리남용(민법 제1조 제3항)에 해당하는 것으로서 삼성의 신청을 각하하였다. 이후 가처분 2심 결정에서 지적재산고등재판소는 결론에 있어 원심과 다르지 않았으나 FRAND 조건의 라이선스 받을 의사를 갖는 자(willing licensee)에 대해 FRAND 확약한 특허권에 기초하는 금지청구권 행사는 허락되지 않으며, FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 자(unwilling licensee)는 FRAND 확약을 신뢰하여 표준을 따른 것이 아니므로 이러한 자에게까지 금지청구권을 제한하는 것은 아니라고 판단하였다.¹⁴³⁾ 2심은 제반 상황을 종합하여 애플사가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는 자(willing licensee)로 보아 본 건 특허권에 기초하는 금지청구권의 행사는 권리남용(민법 제1조 제3항)에 해당한다고 판단하였다. 위 판결은 가처분소송에 관한 결정이

141) 일본의 경쟁당국인 공정취인위원회는 「知的財産の利用に關する獨占禁止法の指針」(지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침)을 시행하고 있으며, 지침을 보충할 목적으로 「標準化に伴うパテントプールの形成等に關する獨占禁止法上の考え方」(표준화에 따른 특허풀의 형성 등에 관한 독점금지법의 사고방식)을 마련한 바 있다. 2016년 현재 위 지침은 개정작업이 진행 중에 있다.

142) 자세한 내용은 제3장 제3절 I. 참조.

143) 2심 지적재산고등재판소의 판단은 FRAND 확약에 따른 표준특허권자의 의무 위반의 관점이 아니라 특허법의 목적과 표준특허제도에 있어 FRAND 확약에 따른 제3자의 신뢰 보호 차원에서 특허권이 제한될 수 있다는 논리로 다분히 규제적인 관점에서 표준특허에 기한 권리행사의 제한 법리를 도출하고자 한 것으로 볼 수 있다.

나 침해금지를 구하는 본안소송에서도 적용될 수 있어 참조할 가치가 있다.

II. 우리의 법리 분석

1. 우리의 법리와 하급심 판례

우리 특허법 규정은 독일과 일본과 유사하게 표준특허권자가 실시자에 대하여 침해금지를 구할 경우 침해가 인정된다면 별다른 제한 없이 금지청구가 인용되는 구조이다. 삼성과 애플 간 침해소송에서 우리 1심 서울중앙지방법원은 FRAND 선언이 이루어진 표준특허의 경우에도 침해금지청구권을 행사할 수 있다는 취지로 판단하였고, 피고 애플의 항변에 대한 판단과정에서 권리남용의 법리를 중심으로 표준특허권자의 권리행사의 제한가능성이 검토되었다.¹⁴⁴⁾

관련하여 저작권침해소송에서 우리 하급심 법원은 저작권자의 실시거절행위에 대하여 독점규제법 위반에 따른 권리남용의 항변을 인용하는 판단을 한 바 있다.¹⁴⁵⁾ 2011년 서울중앙지방법원은 메가스터디가 각 강의를 녹화하여 동영상을 제작하고 원저작물에 추가적 변형을 가하였다고 하더라도, 교과서와 문제집의 기본 틀과 지문이 강의에서 그대로 사용된 점 등에 비추어 이는 2차적 저작물 작성권 침해라고 판단하였으나, 교과서를 활용한 온라인 강의가 저작권 침해에 해당한다고 인정하면서도 이를 완전히 금지하는 것은 권리의 남용이라고 판단하여 이들의 가처분 신청을 모두 기각하였다. 이 사안에서 법원은

¹⁴⁴⁾ 자세한 내용은 제3장 제3절 II. 참조.

¹⁴⁵⁾ 서울중앙지방법원 2011. 9. 14. 자 2011카합709결정. 이 사건의 개요는 다음과 같다. 국내 최대 온라인 입시교육업체인 메가스터디는 국내 1위 교과서 업체인 비상교육 및 천재교육과 교과서 및 평가문제집에 대한 이용허락 계약을 체결하고, 일정한 이용료를 지불하면서 온라인 강의를 제작·공급하여 왔다. 그러나 출판사(교과서 업체) 측은 자신들도 별도의 인터넷 강의 사업을 진행하게 되면서 계약 만료 후에 메가스터디 측으로부터 계약 갱신 제안을 거절하였다. 이후 메가스터디의 강사들이 출판사의 교과서나 문제집 내용을 그대로 칠판에 적는 등의 방식으로 강의를 계속하고 온라인으로 이를 제작·공급하였다. 이에 천재교육 및 비상교육, 그리고 교과서의 저자 20명이 메가스터디가 운영 중인 온라인 강의에 자신들의 교과서와 문제집이 무단 사용되지 않도록 하는 금지명령과 함께 메가스터디가 저작권 침해를 계속할 경우 매일 1,000만원씩 지급하라는 간접강제를 구하는 가처분을 신청한 사건이다.

비상교육 등이 메가스터디에 대하여 교과서 등의 이용허락을 거절하는 행위는 시장지배적 지위의 남용으로 교육 소비자의 이익을 해할 우려가 상당하다고 하는 독점규제법의 법리를 들어, 온라인 강의 서비스 금지를 구하는 것은 공공복리를 위한 권리의 사회적 기능을 무시하는 것으로 권리 남용에 해당한다며 가처분 신청을 받아들이지 않았다.¹⁴⁶⁾

한편 2013년 수원지방법원 성남지원은 유선방송사의 무단 재송신에 대한 저작권 침해금지소송에서 저작권법의 취지 위반을 근거로 하여 저작권 남용 판단을 내린 바 있다.¹⁴⁷⁾ 성남지원은 방송법의 취지를 비추어보면 방송법 제85조의2 제1항 제1호를 위반한 원고들의 저작권 침해금지의 소를 저작권법의 취지에 반하는 소제기라는 이유로 저작권 남용을 인정하여 이를 기각하였다.

삼성과 애플 간 침해소송에서 우리 1심 법원은 표준특허와 같이 특정 기술 분야에서 해당 기술발명을 실시하지 않고서는 표준 기술이나 규격에 맞는 장

¹⁴⁶⁾ 이 사건은 저작권침해소송에 있어서 독점규제법 법리를 들어 가처분 신청을 기각하였다는 점에서 의미가 있다. 그러나 이 사건의 2심에서 서울고등법원(서울고등법원 2012. 4. 4. 자 2011다1456 결정)은 이러한 1심 법원과 결론을 같이 하면서도 그 이유로 공정거래법 위반이 아니라 가처분 요건의 하나인 보전의 필요성이 없음을 들었다. 자세한 판례해설로 이종문·이혜민, “교육출판물을 이용한 온라인 강의 사업과 저작권침해 여부”, Law & Technology 제7권 제5호(2011), 141 이하 참조.

¹⁴⁷⁾ 수원지방법원 성남지원 2013. 12. 10. 선고 2012가합8921 판결(확정). 이 사건의 개요는 다음과 같다. 원고들은 이른바 PP(Program Provider)로 방송프로그램을 제작·구매하여 이를 시청자에게 제공하면서 방송 채널을 사용하는 방송 채널사용사업자이다. 그리고 피고는 이른바 SO(System Operator)로 경기도 성남시 방송 구역에 대한 지역사업권을 부여 받은 가운데 종합유선방송국을 관리·운영하는 종합유선방송사업자이었다. 원고들은 이 사건 방송저작물에 대하여 저작권 또는 저작인접권(동시중계방송권)을 갖고 있으며, 2006년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 피고와 방송저작물에 대한 저작물 이용 계약을 매 1년 단위로 각 체결하고, 피고에 대하여 IRD(Integrated Receiver & Decoder) 장비를 설치한 가운데 원고들의 방송 저작물을 위 약정 기간에 걸쳐 약 6년 동안 제공하여 왔다. 피고는 위 계약 기간 동안 원고들에게 방송 저작물의 사용료를 매월 정기적으로 지급하였고, 원고들은 방송 저작물의 사용료에 대하여 별다른 이의를 제기하지 않았다. 그러나 원고들은 2011년 12월 2일부터 2011년 12월 28일까지 3회에 걸쳐, 피고에게 위 각 저작물 이용 계약에 대한 해지 통지 내지 갱신 거절의 의사표시를 일제히 하였다. 피고는 위 IRD 장비를 반환하지 아니한 채, 원고들이 송출하는 방송신호를 수신하여 이를 경기도 성남시 방송 구역의 시청자 약 100만 명에게 송신하는 방법으로 원고들의 방송 저작물을 계속 이용하자, 원고들은 저작권 침해를 이유로 하는 소를 제기하였다.

치나 방법을 구현할 수 없게 되거나 표준화기구에서 표준으로 채택한 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용 또는 실시해야 하는 표준특허에 대하여 FRAND 선언을 한 경우에는 그 표준특허에 대하여는 특허법의 목적과 이념 등에 비추어 특허권자의 권리를 제한할 필요성 자체는 인정하였다는 점에서 기본적으로 특허법의 목적 내지 공공정책을 고려한 특허법 남용 여부 판단을 고민한 부분이 엿보인다.

그러나 1심 법원은 민법상 권리남용 해당 여부를 먼저 판단하면서 원고 삼성이 FRAND 선언 이후 애플과 사이에 표준특허에 관한 실시료율에 대하여 성실하게 협상한 것으로 보기는 어렵다고 보았음에도 이 사건 소를 제기하게 된 경위와 실시료율 협상 경과 등을 종합하여 “원고가 피고에 대하여 이 사건 표준특허의 침해를 주장하면서 침해금지청구를 하는 것이 오로지 피고에게 고통을 주고 손해를 입히려고 하는 것으로서, 원고에게 아무런 이익은 없는 것이라고 할 수는 없으므로, 민법상의 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다”고 한 판단은 앞서 검토한 특허권 남용 법리의 재구성을 통하여 도출한 판단 기준에 비추어 여러 문제점을 안고 있다. 첫째, 대법원 판례가 들고 있는 주관적 요건을 표준특허의 남용사안에 그대로 적용한 점은 권리남용 일반론에 있어서 주관적 요건이 불필요하다는 논지 외에도 표준제도의 특성과 특허법의 취지를 종합하면 FRAND 확약에 따른 보편적인 실시에 관한 공공의 신뢰가 우선시되어야 하고, 특허법과 표준제도가 공히 추구하는 기술의 보편적 확산이 중시되어야 한다는 점에서 표준특허권자의 권리행사의 남용 여부를 판단함에 있어 주관적 요소는 특별한 의미를 가질 수 없다는 점을 간과하였다. 만일 표준특허 행사에 있어서 민법상 권리남용의 주관적 요건을 요구한다면 “원고에게 아무런 이익이 없는” 표준특허권의 행사는 상정할 수 없을 것이므로 이는 민법상 권리남용의 법리의 적용가능성을 사실상 배제하는 것과 같은 부당한 결과를 가져온다. 둘째, FRAND 확약에 따라 당사자 모두에게 성실교섭의무를 인정하면서도 민법상 권리남용금지의 법리와 밀접한 관계를 가진 신의성실의 원칙 내지 금반언의 원칙에 입각한 판단이 이루어지지 못한 부분도 문제로 지적될 수 있다. 각국 법원의 판례가 다양한 논리로 신의성실의 원칙 내지 권리남용금지의 법리에 의하여 성실교섭의무를 해태한 표준특허권자의 소송상 권리행사를 제한하고 있는 상황에 비추어 보더라도 그렇다.

또한 1심 법원이 특허권 남용 해당 여부를 판단하면서 남용판단에 있어 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라는 설시는 수긍할 수 있으나, “상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 그 특허권의 행사는 실령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다”고 판시한 부분은 특허권 남용 판단에 있어서 표준특허권 행사에 대하여 민법상 권리남용의 요소(수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배), 특허법에 근거한 권리남용의 요소(특허제도의 목적이나 기능을 일탈), 특허법 외에 독점규제법에 근거한 권리남용의 요소(공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽힘)를 모두 포괄하여 함께 실시한 대목은 민법상 권리남용의 법리, 특허권 남용의 법리, 독점규제법 위반에 따른 남용법리가 분화되고 각각의 남용법리에 적용되는 요건과 효과가 달라질 수 있음을 간과한 문제가 있다.

2. FRAND 확약 위반에 따른 권리남용 법리의 전면적 적용

가. 계약법적 접근방식의 의미와 한계

본 연구는 표준특허 분쟁을 기본적으로 당사자 간 이익조정 문제로 보아 FRAND 확약에 관한 계약법적 해석을 통해 문제해결의 단서를 찾고자 하였다. 표준특허 실시를 위한 교섭관계를 양 당사자 간의 계약적 구속관계로 본다면, FRAND 확약을 한 표준특허권자 뿐만 아니라 잠재적 실시권자도 상응하는 성실교섭의무를 부담하므로 특허위협(patent hold-up)뿐만 아니라 역특허위협(reverse patent hold-up)의 문제도 효과적으로 규율할 수 있다. 또한 표준특허권자 및 잠재적 실시권자의 성실교섭의무 위반행위에 대하여 특허침해소송 내에서 금반언의 원칙을 통해 이를 제재할 수 있고, 표준특허권자의 의무위반에 대해 잠재적 실시권자가 계약위반소송(채무불이행책임)까지 제기할 수 있다는 점에서 적지 않은 실익이 있다.

그렇지만 표준화기구에 따라 내부준칙의 구속력의 근거가 상이하고 그에 따

라 요구되는 FRAND 확약의 내용도 차이가 있으며 잠재적 실시권자인 제3자가 내부준칙의 적용을 받는 경우와 단순히 사업목적으로 표준특허를 사용하는 경우 등 계약법리를 통해 문제를 해결하기에 너무나 다양한 형태로 변화하고 있기 때문이다.¹⁴⁸⁾ 따라서 마이크로소프트 대 모토로라 사건에서 제3자를 위한 계약에 관한 판시는 표준특허의 문제에 있어 계약위반소송을 통한 문제해결의 가능성을 제시했다는 의미는 크지만 이러한 계약법적 이론구성이 가능할지는 개별 사례마다 달라질 수 있는 부분이므로 제반 표준화기구의 IPR정책이나 FRAND확약에 대해 일반적으로 적용하기 어려운 한계가 있다. 이와 같은 상황에서 표준특허 문제 규율을 위하여 법령에 근거한 규제적 접근을 통한 보완은 불가피하다고 할 것이다.

FRAND 확약에 따른 표준특허권자의 사후적 위반 행위와 관련하여 라이선스 계약의 내용을 이루는 실시료 등 제반 실시조건들이 FRAND 조건에 부합하는지 여부를 일의적으로 판단하는 것은 매우 어려운 일이다. 본 연구는 FRAND 조건에 부합하는 라이선스 계약 체결을 위한 당사자의 성실교섭의무에 주목하여 법원이 소송과정에서 이러한 의무위반을 규범적으로 판단하여 표준특허 문제를 규율하는 방안을 모색해 보았다. 라이선스 협상에 있어 관련 법규에 의하여 인정될 수 있는 성실교섭의무의 위반 내지 현저한 의무해태가 있는 경우 귀책사유 있는 당사자에 대하여 법적 불이익을 주는 것은 민법상 권리남용금지의 법리를 통해 가능하며, 이는 EU와 미국의 경쟁당국이 공적 규율 차원에서 논의하고 있는 ‘willing licensee’ 이론¹⁴⁹⁾의 사법적 규율 방식이라고 할 수 있다. 일본 지적재산고등재판소가 삼성의 침해금지가처분에 대한 즉

¹⁴⁸⁾ Contreras 교수는 표준화기구의 FRAND 확약의 구조를 다음과 같이 7가지로 분류하고 있다. ① Multilateral Agreement(회원 간 상호합의), ② Membership Agreement(회원 가입조건에 대한 동의방식), ③ SDO Bylaws/Policy(표준화기구의 내부준칙에 따른 방식), ④ Follow ANSI Policy(미국표준화기구 정책을 준용하는 방식), ⑤ Letters of Assurance(LOA와 같은 서약서를 표준화절차에서 제출하여 FRAND 확약을 하는 방식) ⑥ Voluntary SDO Declarations(회원이 자발적으로 확약 여부를 결정하는 방식), ⑦ Voluntary Non-SDO Declarations(표준화기구가 아닌 개별 기업이 회사정책의 일환으로 확약하는 방식). Jorge L. Contreras, “A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges” 479 Utah L. Rev. (August, 2015), 493-497.

¹⁴⁹⁾ 경쟁당국에서 논의하는 ‘willing licensee’ 이론은 표준특허권자의 침해금지청구에 대하여 제3자(침해자)가 FRAND 조건에 따라 라이선스를 할 의향이 있는 경우에는 제3자에 대한 침해금지청구권의 행사가 경쟁법 위반에 해당될 수 있다는 것이다.

시항고(2심) 결정에서 제반 상황을 종합하여 애플사가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖는 자(willing licensee)임을 인정하여 삼성의 표준특허권에 기초하는 금지청구권의 행사는 권리남용(민법 제1조 제3항)에 해당한다고 판단한 부분은 우리에게 시사하는 바가 크다.

나. 표준특허 행사에 대한 권리남용 법리의 재구성과 규율방향

표준특허권자의 금지청구 허용 여부에 관한 각국의 판결들의 동향을 종합하면, FRAND 확약을 두고 특허권자가 금지청구권의 행사를 포기한 것으로 해석하지 않으나 FRAND 확약의 취지상 실시의사가 있는 잠재적 실시권자에 대하여 금지청구를 행사할 수 없다는 것이 원칙에 가깝게 운용되고 있다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우 즉 제3자가 라이선스 체결의사가 없거나 체결되더라도 실시료를 지급할 자력이 없는 경우에는 예외적으로 금지청구가 가능하다고 보고 있다.

앞서 삼성과 애플 간 특허침해소송의 1심 판결에서 나타난 권리남용의 항변 판단을 검토하면서 우리도 이제 특허권 남용론을 재구성하는 것을 포함하여 권리남용금지의 법리를 재정립할 시점에 와있다고 보았다. 먼저 특허법에 근거한 특허권 남용의 근거로 ① 통상실시권을 설정할 수 있는 재정사유가 존재하는 경우(특허법 제107조), ② 무효사유가 명백하여 무효심판의 대상이 되는 경우(특허법 제133조), ③ 그 이용발명에 통상실시권을 설정해 줄 의무를 부담하는 경우(특허법 제138조)를 적극 활용할 필요가 있다. 아울러 독점규제법 위반의 권리남용 항변은 특히 표준특허 분쟁에 있어서 적극적으로 활용할 필요가 있다. 가령 계약위반소송에서 계약위반의 근거로 주장되는 특허 라이선스의 조항이 독점규제법 위반인 경우 강행규정 위반에 의한 무효 항변이 가능한 것과 마찬가지로 FRAND 확약에 위배되어 독점금지법에 위반되는 행위를 한 표준특허권자가 제기한 특허침해소송은 독점규제법 위반에 따른 권리남용으로 그러한 권리행사는 보다 적극적으로 제한할 필요가 있다.

특허법에 근거한 특허권 남용 항변이나 독점규제법 위반에 근거한 권리남용의 항변은 일반적인 특허침해소송에서도 적용될 수 있는 항변인 반면, FRAND 확약에 따른 당사자의 의무위반에 기초한 권리남용의 항변은 기본적으로 민법

상 권리남용금지의 원칙에 의거한 것으로 주로 표준특허에 기한 특허침해소송에서 빈번하게 활용될 수 있다는 점에서 차이가 있다. FRAND 확약에 따른 교섭당사자의 성실협상의무위반에 기초한 권리남용의 항변은 각국의 사례에서 확인할 수 있듯이 금반언의 원칙과 깊은 관련성을 가지고 있다. 이러한 권리남용 판단에 있어 당사자들의 이해관계를 조정해야 하는 법원이 표준특허 실시조건에 관한 당사자의 협상결렬을 두고 권리남용 여부를 판단함에 있어 주관적 요건(가해의사)을 요구한다면 민법상 권리남용금지의 원칙 적용은 사실상 봉쇄되는 결과가 될 것이므로, 표준특허권의 남용 판단에 있어 민법상 권리남용금지의 법리를 변용하여 적용하는 경우 권리자의 가해의사와 같은 주관적 요건은 요구되지 않는다고 보아야 한다.

다. 소결

FRAND 확약에 따른 교섭당사자의 의무위반에 기초한 민법상 권리남용의 항변의 구조를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 원고인 표준특허권자는 금지청구의 원인인 특허의 침해사실을 주장·입증하여야 하며, 이에 대항하여 피고는 금반언의 원칙을 주장할 수 있는 근거사실 즉 잠재적 실시권자로서 표준특허권자의 FRAND 확약에 대해 법적으로 보호할 만한 신뢰가 인정될 정도로 성실교섭의무를 이행하였음을 주장·입증하여야 할 것이다. 이는 피고가 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사가 있는 자(willing licensee)인지 여부에 대한 판단과 같은 맥락에 있으며, 법원은 잠재적 실시권자가 표준특허권자와 라이선스 계약체결을 위해 협상했던 제반 경과를 바탕으로 라이선스 실시의사의 준부를 판단하여 금반언의 원칙(신의칙 내지 권리남용금지의 법리)¹⁵⁰⁾에 의하여 표준특허권자의 금지청구의 제한 여부를 판단할 수 있다.

다만, 제반 교섭경위와 협상결과를 종합하여 잠재적 실시권자가 협상지연 전략을 구사하는 등 협상결렬에 중대한 원인을 제공한 경우 이는 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 자(unwilling licensee)라고 볼 수 있으므로 표준특

¹⁵⁰⁾ 극단적인 협상의무 해태나 고의적인 협상거절을 한 표준특허권자의 소송상 권리행사에 대해서는 이를 ‘소권의 남용’이라는 개념으로 포섭하여 법원이 소 각하(却下) 판결을 내리는 경우도 상정할 수 있다.

허권자의 금지청구는 제한되지 않으며 피고의 권리남용 항변은 기각될 것이다.¹⁵¹⁾ 이러한 금반언의 원칙은 통상 특허위협(patent hold-up) 상황이 전개될 경우 표준특허권자의 금지청구에 대한 잠재적 실시권자의 항변으로 주장될 것이다. 단, 역특허위협(reverse patent hold-up) 상황처럼 잠재적 실시권자에게 교섭결렬에 주된 귀책사유가 존재할 경우 보호할 가치 있는 신뢰가 인정되지 않아 피고의 금반언의 항변은 기각되어야 할 것이다.

정리하면, 표준특허권자가 표준화기구에 대한 기만적인 FRAND 약속을 제출하고 표준선정 이후 실시를 원하는 제3자와 성실한 교섭의무를 다하지 않은 것이 명확한 경우 이러한 표준특허권자가 실시자를 상대로 금지청구를 제기하는 것은 권리남용금지의 원칙에 의거하여 원칙적으로 제한되어야 할 것이다. 반면에 표준특허권자가 실시를 원하는 제3자와 성실한 교섭의무를 다하였으나 실시자가 협상지연 전략을 구사하는 등 협상결렬에 일방적 원인을 제공한 경우 금지청구는 예외적으로 제한되지 않으며 피고의 권리남용의 항변은 기각될 것이다. 위와 같은 양극단의 상황이 아닌 중간의 회색지대에 해당하는 경우, 즉 양 당사자가 라이선스 계약을 맺고자 수차례 진지한 협상을 하였으나 라이선스 조건에 관한 상호 입장 차이로 교착상태에 빠진 상태에서 특허침해에 따른 금지청구를 한 경우 법원은 양 당사자의 협상경과와 각자 제시한 계약조건 등을 종합하여 절차적 의무위반(Process Obligation) 차원에서 표준특허권자에게 성실교섭의무를 위반한 귀책사유가 더 크다고 판단할 수 있는 경우 민법상 권리남용금지의 원칙에 입각하여 금지청구를 제한할 수 있고, 절차적 관점에서 당사자의 귀책사유가 명확하지 않은 경우 결국 어느 측의 라이선스 조건이 FRAND 조건에 가까운 것인지를 가려 내용적 의무위반(Content Obligation) 차원¹⁵²⁾에서 표준특허권자의 금지청구의 권리남용 여부를 판단하여야 할 것이다.

¹⁵¹⁾ FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 자(unwilling licensee)에 관한 주장·입증책임은 표준특허권자가 진다고 할 것인데, 이를 두고 피고의 권리남용(금반언) 항변에 대한 제항변으로 볼 여지도 있으나, 법원은 교섭당사자의 제반 협상경위와 결과를 종합하여 진지한 실시의사 존재 여부를 판단할 것이므로 원고가 피고의 권리남용의 항변사유의 존재를 부인(否認)하는 차원에서 이해하면 족할 것이다.

¹⁵²⁾ 라이선스 협상결과에 대한 내용적 의무위반(FRAND 조건 위반)에 기하여 피고가 주장할 수 있는 권리남용의 항변은 민법상 권리남용의 항변(협회의 권리남용)보다 특허법에 근거한 특허권 남용 내지 독점규제법 위반의 권리남용 항변이 주를 이룰 것이다.

제3절 FRAND 확약에 따른 손해배상청구권 행사의 한계

I. 각국의 법제 현황과 판례 동향

1. 미국

미국특허법 제284조는 특허권침해에 대한 구제책으로서 법원이 손해배상을 명할 수 있고, 어떤 경우에도 합리적인 실시료 이상이 되어야 한다고 정하고 있다.¹⁵³⁾ 미국의 특허침해에 의한 손해배상 제도는 일실손해에서 합리적 실시료를 산정하는 방식으로 발전되어 왔다. 합리적인 실시료는 1914년 연방제6항소법원¹⁵⁴⁾이 그 때까지 손해액으로 일반적으로 인정되던 일실이익(lost profit)이나 통상실시료(established royalty)가 입증되지 않을 때 인정하던 일반적 손해(general damage)의 한 형태로 합리적 실시료를 사용할 수 있다고 판시한 후 1915년 미국연방대법원¹⁵⁵⁾이 다른 입증방법이 없을 때 발명의 내용과 효용 및 장점, 그 사용정도를 고려해 이를 입증하는 방식으로 손해를 인정할 수 있다고 판시함으로써 손해배상실무에서 널리 활용되게 된다. 이후 1946년 특허법 개정에 의하여 손해액의 최저한으로 인정되면서 특허법의 내용에 반영되었다. 하지만 합리적 실시료(resonable royalty)가 특허침해소송의 대표적인 손해배상 방식으로 자리 잡은 것에는 1970년 Georgia-Pacific 판결¹⁵⁶⁾의 영향이 가장 크다고 평가할 수 있다. 위 판결은 당시까지 합리적 실시료 산정에 관하여 영향을 주는 15가지 요소를 종합해 이를 고려할 수 있다고 판시하면서 그 중 마지막 요소로 특허권자와 침해자가 침해가 시작되었을 시점을 기준으로 자발적이고 합리적으로 합의에 이르렀을 금액이라는 ‘가정적인 협상’(hypothetical

¹⁵³⁾ 35 U.S.C. §284 원문은 다음과 같다.

“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. (중략)”

¹⁵⁴⁾ United States Frumentum Co. v. Lauhoff, 216 F. 610, 614-15 (6th Cir. 1914).

¹⁵⁵⁾ Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Moline Plow Co. 235 U.S. 641, 648(1915).

¹⁵⁶⁾ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1119-1120 (S.D.N.Y.1970).

negotiation)에 따라 결정될 금액이라는 요소를 들었다. 그 후 나머지 요소들이 모두 위 가정적인 협상의 한 요소로 고려되는 방식으로 손해배상액의 산정에 활용되고 있다.¹⁵⁷⁾

Georgia-Pacific 판결에 의해 인정되던 합리적 실시료 산정 자체가 가정적 협상을 전제로 하는 ‘계약법적’ 손해산정 방식을 취하고 있었으므로 위 법리는 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료 산정에 그만큼 쉽게 응용될 수 있었던 것으로 보인다. 마이크로소프트와 모토로라 간 계약위반에 따른 손해배상 사건을 심리한 워싱턴주 서부연방지방법원은 Georgia-Pacific 판결의 요소를 일부 변형하여 표준특허가 표준전반에 미치는 영향, 표준이 제품전체에 미치는 영향과 표준특허 자체가 차지하는 영향 등을 고려하여 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료와 범위를 산정하였다.¹⁵⁸⁾ 위 판결이 취한 방법이 CAFC에 의해 대체로 수용되고 있으며 이후 CAFC 판례를 통하여 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료 산정법리가 계속 보완되고 있어 향후 미국의 하급심은 기본적으로 이러한 합리적 실시료 산정에 의한 손해액 산정방식에 입각하여 표준특허 분쟁을 처리할 것으로 보인다.¹⁵⁹⁾

대표적인 표준특허에 기한 손해배상 사건으로 Innovatio IP Ventures 사건, 에릭슨 대 D-Link 시스템 사건, CSIRO 대 시스코 사건 등을 들 수 있다.¹⁶⁰⁾ 에릭슨 대 D-Link 사건과 CSIRO 대 시스코 사건에서 항소심인 CAFC는 표준특허의 침해에 따른 손해액을 산정함에 있어 실시료의 산정기초(base)와 실시료율(rate)을 결정하는 기준을 계속 보완하는 판결을 내고 있다. CAFC의 이러한 입장에 따라 1심 법원에서 로열티 기초단위(base)로 어떤 경우에 최소 판매가능한 특허적용 단위(smallest salable patent practicing unit)로 하고, 다른 경우에

¹⁵⁷⁾ Pulse Med. Instruments, Inc. v. Drug Impairment Detection Servs., 858 F. Supp. 2d 505, 510 (D. Md. 2012).

¹⁵⁸⁾ 자세한 내용은 제3장 제1절 III. 참조.

¹⁵⁹⁾ 미국에서 합리적 실시료의 산정은 법률문제로 법관이 직접 다루고 있으며, 나머지 문제(의무위반, 손해액 등) 사실인정의 문제로 배심제를 통하여 판단되는 모습을 보이고 있다. 이는 미국의 계약법상 신의성실의무 위반 내지 손해액의 최종적 판단은 사실관계의 판단자인 배심원에게 있는 반면 그 판단을 위해 비교기준이 되는 당해 특허의 FRAND 확약에 따른 합리적인 실시료는 법관이 법률문제로 정하는 형태를 취하고 있기 때문이다.

¹⁶⁰⁾ 자세한 내용은 제3장 제1절 I. 참조.

는 최종상품(end product)으로 할 것인지에 관한 기준이 보다 구체화되어야 하는 상황으로 보인다.¹⁶¹⁾ 특히 CSIRO 대 시스코 사건에서 CAFC는 표준특허 침해에 따른 합리적 실시료 산정에 있어 특허권자의 RAND화약의 여부와 상관 없이 즉 공적 표준뿐만 아니라 사실상 표준을 구성하는 특허도 마찬가지로 표준특허 기술의 전체 가치에서 표준 채택으로 인하여 증가된 가치를 배제하여야 한다는 법리가 형성 중에 있어 이에 관한 향후 미국법원의 법리 전개가 주목되고 있다.

2. 독일

독일특허법 제139조 제2항은 특허권자의 손해배상청구권은 규정하고 있다. 특허침해에 따른 손해배상액의 산정은 독일 민법 제249조 이하의 손해배상의 범위에 관한 규정이 적용되며, 원칙적으로 원고가 일실회익을 포함하여 사실상 발생한 손해를 주장·입증하여야 한다. 그러나 특허침해소송에서 손해입증은 실무적으로 어려운 경우가 많아 특허법은 대안적인 방법을 정하고 있다. 독일 특허법 제139조 제2항은 특허권자가 일실회익을 포함하여 실제 발생한 손해배상을 구하는 것 이외에 침해자의 이익(Verletzererwerb)¹⁶²⁾ 또는 실시료의 유추 적용과 같은 방법을 손해액 산정방식으로 규정하고 있다. 이러한 3가지 손해배상액의 기준은 특허권자의 선택에 의하여 주장될 수 있다.¹⁶³⁾ 독일법원이 실시료를 유추적용하기 위한 판단시점에 있어 사실심의 변론종결시까지 드러난 사정을 모두 고려하는 사후적 고찰(ex-post Betrachtung)을 인정하고 있다. 이는 저작권과 달리 특허권에서 널리 관례적으로 매출액에 비례하여 결정되는 실시대가가 사후적 관점에서 실시료 산정에 영향을 미칠 수 있다는 것을 고려한 것이다.¹⁶⁴⁾ 독일의 경우 미국과 같이 합리적인 실시료 상당액을 산정하기 위하

161) 실시료의 산정기초(royalty base)에 관한 최근의 범경제학적 연구로 Gregory Sidak, The Proper Royalty Base for Patent Damages, 10 Journal of Competition Law & Economics (2014) 참조.

162) 독일의 경우 특허권 침해에 대한 손해배상사건 중 약 75%에서 특허권자가 침해자의 이익 상당액 법리를 근거로 손해배상을 청구하고 있다고 한다. 자세한 현황은 Alexander Harguth & Steven Carlson, Patent in Germany and Europe, 2011. 참조.

163) Rudolf Kraßer, Patentrecht (6. Aufl.), 2009, 848.

164) Rudolf Busse, Patentgesetz (Kommentar), 1999, Rn.150(박성수, 「특허침해로 인한 손해

여 특화된 법리가 발달되어 있지 않다. 표준특허권자가 FRAND 확약을 하였다 라도 표준특허 침해에 따른 손해배상액을 구하는데 객관적인 제한이 부과되는 것은 아니며 손해배상액의 산정은 특허법과 민법이 정한 원칙에 따른다.

독일연방대법원(BGH)은 2004년 Standard-Spundfaß 판결에서 유럽표준(EN) 특허권자인 원고의 라이선스 거절행위가 독일 독점규제법에 위반되는 부당한 거래거절 및 차별행위이므로 독일 내 제조업자인 피고는 원고에 대하여 강제실시에 의거하여 무상의 실시허락 청구를 할 수 있다고 보았다.¹⁶⁵⁾ 표준특허권자가 독점규제법에 위반되는 행위를 하여 피고가 공공의 이익을 근거로 한 무상의 실시를 주장할 수 있는 경우 특허권자의 손해배상청구권은 예외적으로 제한될 수 있다. 2015년 유럽사법재판소(CJEU)는 표준특허권자의 손해배상소송의 경우에는 비록 소송을 제기한 자가 표준특허권자이고 표준화기구에 대하여 관련 특허를 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약하였다고 하더라도, 표준특허권자가 손해배상소송을 제기하는 것 자체는 경쟁사업자가 제조한 표준에 부합하는 제품이 시장에 진출하거나 시장에 남아있는 것에 직접적인 영향을 미치지 않으므로, 표준특허를 보유하여 시장지배적 지위를 가지게 된 자가 손해배상소송을 제기하는 것은 유럽기능조약(TFEU) 제102조 위반에 해당되지 않는다고 판단하여¹⁶⁶⁾ 표준특허권자의 손해배상청구권 행사에 대하여 앞서 본 독일연방대법원 판결과는 다른 접근방식을 취하고 있다.

3. 일본

일본의 특허침해에 의한 손해배상은 일본특허법 제102조에 의하고 있다. 동조 제1항은 일실이익을, 제2항은 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하고 있으며, 제3항은 손해배상의 하한으로 실시료 상당액을 정하고 있다. 한편 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있는 근거는 특허법 제105조의3에서 정하고 있으며 전체적으로 우리 특허법의 손해배상조항과 유사한 구조를 가지고 있다.

배상액의 산정』, 경인문화사, 2007, 65 각주 55, 56 재인용).

¹⁶⁵⁾ BGH, Urteil vom 13. 07. 2004. KZR 40/02. 자세한 내용은 제3장 제2절 II. 참조.

¹⁶⁶⁾ Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 자세한 내용은 제3장 제2절 I. 참조.

<표 7> 각국의 특허침해에 따른 특허법상 손해배상 근거조문 비교

	일실이익		실시료 상당액	배상액 경감 등	상당한 손해액 인정
	원칙	침해자의 이익 손해 추정			
독일	제139조(2) 제1문	제139조(2) 제2문(간주)	제139조(2) 제3문	-	*민사소송법 제287조
일본	제102조 제1항	제102조 제2항(추정)	제102조 제3항	제102조 제4항	제105의3 조
한국	제128조 제1항	제128조 제2항(추정)	제128조 제3항	제128조 제4항	제128 제5항

일본에서 애플이 삼성을 상대로 제기한 채무부존재확인소송의 하급심 판결은 특허침해소송은 아니었지만 삼성의 표준특허에 기한 손해배상청구가 어떠한 경우에 권리남용이 될 수 있는지를 실시하고 있어 참조할 가치가 있다.¹⁶⁷⁾ 2심 지적재산고등재판소 재판부는 삼성에 의한 손해배상청구권의 행사가 FRAND조건의 실시료 상당액을 넘는 부분에서는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당하지만, FRAND 조건의 실시료 상당액의 범위 내에서는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당하지 않는다고 판단하였다. 삼성의 손해배상청구가 구체적으로 어디까지 허용되는지에 관하여 FRAND조건의 실시료 상당액 범위 내라고 인정되는 부분에 대해서는 삼성의 손해배상 청구가 매우 불공정하다고 인정되는 ‘특단의 사정’¹⁶⁸⁾이 있는지를 고려하여 판단하고, FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 부분에 대해서는 애플이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는 경우 등 ‘특단의 사정’이 있는지를 고려하여 판단하였다. 결국 손해배상청구권의 행사가 권리남용에 해당하는지에 관한 판단은 특허권자와 잠재적 실시권자 간에 존재하는 ‘특단의 사정’을 기준으로 하는데, 만일 특허권자가 상대방이 FRAND조건의 라이선스를 받을 의사가 없는(unwilling

167) 자세한 내용은 제3장 제3절 I. 참조.

168) 법원이 FRAND조건의 실시료 상당액 범위 내라고 인정되는 부분에서 다시금 삼성의 손해배상 청구가 매우 불공정하다고 인정할 수 있는 특단의 사정이 있는 경우가 있을지는 의문이 있다. 왜냐하면 삼성의 손해배상 청구가 불공정(unfair)한 내용이라면 이는 이미 FRAND 조건에 부합하는 실시료의 범위를 벗어난 것이라고 볼 수 있기 때문이다.

licensee) 등 특단의 사정을 주장·입증한다면 FRAND 조건의 실시료를 넘는 손해배상청구도 행사가능하게 된다. 재판부는 그 이유로 그러한 상대방에 대해서는 본래 FRAND선언에 의한 이익을 받을 의사를 갖고 있지 않기 때문에 이 경우 표준특허권자의 손해배상청구권이 FRAND 조건의 실시료 상당액으로 한정되어야 할 이유는 없다고 보았다. 다만, FRAND 조건의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구를 허용하는 것에 폐해가 존재할 수 있으므로 상대방이 FRAND 조건의 라이선스를 받을 의사를 갖지 않는다는 특단의 사정은 엄격하게 인정되어야 한다고 하였다.

II. 우리의 법리 분석

1. 우리의 법리와 관련 판례

우리의 특허침해에 따른 손해배상 조항은 앞서 살펴본 독일과 일본의 것과 유사하다. 다만 특허법 제128조 제2항의 침해자 이익액을 손해액을 추정하는 일본과 같은 구조인 반면, 독일의 경우 침해자 이익액을 특허권자의 손해액으로 ‘간주’하여 침해자 이익액을 전부 반환하도록 하고 있다. 한편 특허법 제128조 제3항 실시료 상당액의 산정과 관련하여 우리 대법원 판례¹⁶⁹⁾는 ‘통상 받을 수 있는 실시금액’을 산정함에 있어 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다고 판시하고 있다. 이러한 판시 내용은 미국의 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정방법에 보다 근접한 입장이라고 볼 수 있으나 아직도 우리 법원의 손해배상실무상 ‘통상 받을 수 있는 실시금액’은 특허권자와 제3자 간에 체결된 라이선스 계약에 따른 실시료를 기준으로 산정하고

¹⁶⁹⁾ 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

있는 상태이다.¹⁷⁰⁾ 이처럼 ‘통상’이라는 문구로 인해 기존 실시료에 지나치게 영향을 받아 적절한 손해배상액 산정이 이루어지고 있지 못하는 한계에서 벗어나 실시료 상당액의 의미를 보다 명확히 하여 적절한 손해액을 산정할 필요가 제기되고 있다.¹⁷¹⁾

FRAND 확약에 따라 당사자의 협상에 의한 실시료와 우리 특허법상 ‘실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액’은 여러 가지 면에서 구별된다. 당사자의 협상에 의한 실시료는 해당 표준특허가 거래되는 기술시장에서의 다양한 거래변수(실시기간, 지역적 범위, 거래관행, 상호실시합의 등)가 결합되어 결정되는 것이지만, 특허법이 정한 손해배상 기준으로서의 실시료 상당액은 특허권자의 실질적인 손해의 전보와 침해의 재발방지라는 손해배상의 원리에 입각하여 판단되는 것이다. 따라서 특허법 제128조 제3항의 ‘실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액’은 종전의 통상 실시료¹⁷²⁾로 접근할 것이 아니라 당사자 간의 개별 구체적 사정을 모두 고려하여 침해자가 정상적인 라이선스와 비교하여 같거나 유리한 지위에 놓이지 않도록 통상 실시료보다 무거운 ‘상당한’ 금액의 배상을 명하는 방향으로 해석되어야 한다는 주장¹⁷³⁾이 제기되고 있으며 설득력이 있다고 판단된다.

삼성과 애플 간 특허침해소송에서 우리 1심 법원은 애플의 제품의 판매를 통해 원고의 이 사건 각 특허를 침해함으로써 위 각 영업이익액 상당의 이익을 얻었을 것이 분명하고, 위 영업이익액은 특허법 제128조 제2항에 따라 원고의 손해로 추정된다고 보았고, 피고는 원고에게 특허침해로 인한 손해배상으로서 위 각 영업이익액의 합계액 상당을 지급할 의무가 있다 할 것이나, 원고가 손해배상의 일부로서 각 특허권 별로 2,000만 원씩을, 각 제품별로 위와 같이 균분하여 합계 1억 원을 우선 청구하였고, 1심은 원고의 특허권 침해

170) 안원모, “특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해”, 법조(제602호), 2006, 217.

171) 조영선(주 103), 521.

172) 종전에는 동종기술에 대한 실시료의 일반적 기준, 국유특허권의 사용허락방식에 의한 산정, 순이익 3분법에 의한 산정 등을 기준으로 통상실시료를 산정할 수 있다고 보았다[송영식·이상정·황정환, 『지적소유권법(상)』 제9판, 육법사, 2005. 470].

173) 조영선(주 103), 522. 다소 극단적인 예이나 특허침해사건에 있어 계약에 의하여 형성되는 실시료율이 3-10%인 상태에서 침해로 인한 배상 실시료율을 배상의 33%로 인정한 CAFC 판례가 있다(Bio-Rad Laboratories, Inc. v. Nicolet Instrument Corporation, 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984)).

와 관련하여 침해가 인정된 2건의 표준특허(900특허, 975특허)를 침해한 일부 제품판매를 통한 이익액은 특허법 제128조 제2항에 의해 추정되는 손해액으로 보아 원고가 구하는 금액인 합계 40,000,000원은 초과함이 명백하다고 보아 이를 인용한 바 있다. 삼성과 애플의 1심 판결을 통해 원고 삼성이 주력했던 부분은 금지청구 부분이라는 점에서 손해배상청구 부분의 손해액 부분은 상대적으로 주장이 용이한 애플의 영업이익액을 근거로 하였고, 그것도 일부 청구를 하여 제한적인 주장을 펴고 있는데, 우리 법원 실무가 특허침해에 기한 손해액 산정에 있어 매우 보수적인 판단을 해온 것도 무관하지 않다고 생각된다.

2. FRAND 확약 위반에 따른 권리남용 법리의 제한적 적용

공적인 표준특허의 경우 특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 확약의 취지상 보편적인 실시에 관한 철회불가능한 약속이 포함되어 있어 추후 특허권자의 금지청구와 직접적으로 상충되는 점이 크나, 손해배상청구의 경우 FRAND 확약의 취지상 보편적 실시에 따른 합리적 수준의 보상을 전제로 하고 있으므로 과거 또는 장래의 권원 없는 실시에 대해 손해배상청구가 원칙적으로 허용되는 것을 전제하고 있다. 따라서, 표준특허권자의 FRAND 확약의 이행 여부는 표준특허권자의 금지청구에 직접적인 영향을 미치나, 손해배상청구에는 예외적인 경우에 한하여 제한적으로 영향을 미친다고 할 것이다.

이와 관련하여 표준특허권자의 FRAND 확약에 의하여 일실이익 상당의 손해액은 인정될 수 없으며 언제나 통상 실시료 상당의 손해액만이 인정되어야 하는지가 문제될 수 있다. 이에 대하여 FRAND 확약을 한 표준특허권자에게는 독점적 실시권이 인정될 수 없어 당사자 간에 협상에 따른 실시허락계약이 체결되지 않은 경우 표준특허권자는 손해배상 형태로 실시료 상당액만을 청구할 수 있을 뿐이라는 견해가 있다.¹⁷⁴⁾ 생각건대, 표준특허권 침해에 기한 손해배상청구에 있어서 FRAND 확약을 통해 기술혁신의 결과를 표준으로 공유한 보

¹⁷⁴⁾ 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계”, 저스티스 통권 제140호(2014.2), 230-231. 송재섭 변호사는 표준특허의 경우 특허권자에게 독점적 실시권이 인정될 수 없으며, 제3자의 실시를 당연히 예정하고 있으므로 일실이익 상당의 손해액이 인정될 수는 없다고 하면서, 삼성과 애플의 서울중앙지법 1심 판결에서 손해액 산정에 관한 논리구조에 문제가 있다고 지적하고 있다.

상 내지 인센티브를 보장하여야 한다는 취지에서 손해배상청구(정확히는 손해액 산정의 주장)는 원칙적으로 제한 없이 가능하다고 보아야 한다.¹⁷⁵⁾ 왜냐하면, 일실손해¹⁷⁶⁾는 특허권자가 독점적 실시를 할 수 있는 경우에만 발생하는 것이 아닐 뿐만 아니라 표준특허권자의 경우 금지청구권이 원칙적으로 제한될 수 있는 상황에서 권원 없는 특허실시에 따라 발생한 과거분의 손해배상에 있어 통상 실시로 상당의 손해액만 인정하게 되면 잠재적 실시권자가 적극적으로 라이선스 교섭에 나설 유인이 없어 역특허위협(reverse patent hold-up)과 같은 문제 상황을 오히려 조장할 수 있기 때문이다. 무엇보다도 표준특허권자의 FRAND 확약을 금지청구권의 포기로 보려했던 견해가 각국의 법원에서 받아들여지지 않고 있는 상황에서 손해배상청구에 대하여 FRAND 확약을 근거로 배상청구권의 일부 포기(오로지 실시로 상당액의 손해배상만 가능)로 의제할 근거도 마땅치 않기 때문이다. 아울러 손해의 범위의 해석론과 관련하여 손해배상청구와 다른 구제수단 사이의 기능적 연관성을 고려할 필요성을 제기되고 있는 상황¹⁷⁷⁾에서 우리처럼 불법행위에 대한 구제수단이 제한적인 나라에서는 손해액의 인정범위를 융통성 있게 가져가는 해석이 바람직하다고 생각한다.

따라서, 표준특허권자가 실시자를 상대로 손해배상청구를 할 경우 권한 없는 특허실시에 의한 과거의 피해를 산정하기 위하여 원칙적으로 우리 특허법이 정한 손해액 산정기준을 모두 주장할 수 있다고 보아야 한다. 이에 법원은 그동안의 협상경과와 자료 등을 토대로 하여 FRAND조건에 부합하는 실시료 요율(rate)과 실시료 산정기반(base) 등 주요한 실시조건을 도출할 수 있다.¹⁷⁸⁾ 결

175) 유사한 견해로 이수진, 「표준특허와 FRAND 라이선스」, 동방문화사, 2015, 197; 이수진 박사는 일본에서 제기된 표준특허권자에 대한 제재조치로서 표준특허권에 기한 손해배상을 권리남용으로 제한하자는 일련의 주장에 대하여 분쟁해결을 강제하기 위한 수단으로 손해배상청구권을 제한해야 한다는 논리에 대하여 특허권침해에 대한 고의·과실 추정으로 인정되는 손해배상 청구권이 제한되는 논리로 적합한 논의인지 의문이고, 주관적인 해약의 의도가 없었다면 FRAND 선언을 했다는 이유, 성실하게 교섭하지 않아 협상이 결렬되었다는 이유만으로 침해자에 대한 손해배상청구를 부정하는 권리남용으로 판단하는 것은 특허법의 제도적 취지와 발명과 혁신에 대한 인센티브를 고려할 때 매우 적절하지 않다고 보고 있다.

176) 미국의 경우 일실이익(lost profit)이란 일실판매수익(lost sales revenue)에서 증분비용(incremental costs; 판매량의 증가에 따라 추가되는 비용)을 공제한 것이라고 한다(박성수, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010, 160).

177) 정상조·권영준, “개인정보의 보호와 민사적 구제수단”, 법조 통권 603호(2009.3), 31.

국 FRAND 조건에 부합하는 실시조건에 관한 판단은 표준특허권자가 실시자를 상대로 제기한 특허침해소송에서 법원이 적정한 손해배상액을 결정하는 방식으로 이루어 질 것인데, 법원의 심리 결과 FRAND 수준을 넘은 손해배상의 청구가 있었다고 하더라도 기계적으로 권리남용의 법리¹⁷⁹⁾에 의거하여 판단할 필요는 없다고 본다. 특허권자가 FRAND 확약을 하였고 침해자가 이를 믿고 성실히 교섭해온 정황이 인정된다면 법원은 신의칙 또는 형평의 원칙¹⁸⁰⁾에 따라 침해자의 손해배상 책임액을 제한하여 FRAND 수준에 부합하는 손해배상의 범위 내에서 일부 인용하는 방식으로 판단하면 될 것이다.¹⁸¹⁾

다만, FRAND 확약에 따른 협상경과상 표준특허권자의 일방적인 귀책사유로 실시계약이 체결되지 못하고 특허위협(patent hold-up) 상황으로 판단될 수 있는 예외적인 경우에는 특허권자의 손해배상청구 또한 금지청구와 함께 권리남용 금지의 법리에 의거하여 제한될 수 있다. 한편 실시자(침해자)측이 처음부터 실시사실을 부인하거나 협상결렬에 일방적인 귀책사유가 있는 경우라면 이는

178) 우리 법원이 표준특허에 대하여 FRAND 조건에 부합하는 계약조건을 판단할 수 있다고 하더라도 우리의 경우 미국의 계약위반소송과 같이 당사자 간에 실시계약이 체결되었음을 전제로 법원이 계약의 주요 조건을 보충하는 방식의 심리방식을 취하기는 어려울 것으로 보인다.

179) 참고로 일본 지적재산고등재판소는 삼성과 애플 간 채무부존재확인소송 항소심 판결에서 FRAND 확약을 한 자의 손해배상청구에 대하여, FRAND 조건에서의 실시료 상당액을 넘는 손해배상청구를 인정하는 것은 특단의 사정이 없는 한 권리남용으로 보아 허용되지 않는다고 해야 하지만, FRAND 조건의 실시료 상당액의 범위 내에서의 손해배상 청구에 대해서는 표준특허에 의한 경우라도 특단의 사정이 없는 한 제한되어서는 안 된다고 보았다.

180) 대법원 1997. 6. 12. 선고96나8268 판결; 대법원 2000. 11. 24. 선고 2000다38718 등. 참고로 대전고등법원 1997. 6. 12. 선고 96나8268 판결에서 법원은 “무릇 손해배상법의 기본 원리로서 일반적으로 받아들여지고 있는 ‘손해의 공평한 분담’, ‘신의칙이나 형평의 원칙’에 의하더라도, 손해를 야기한 가해자에 대하여는 자기의 잘못으로 인한 범위에 대하여만 배상의 의무를 부담(피해자의 잘못으로 인한 부분은 과실상계의 법리로서 배상의 범위에서 제외되는 것도 마찬가지이다.)시키는 것이 타당할 것이고, 어느 누구의 잘못도 아닌 불운에 따른 부분까지도 모두 가해자에게 부담시키는 것은 오히려 형평의 원칙에 부합되지도 아니할 것이다.”고 판시하여 신의칙과 형평의 원칙을 같은 개념으로 사용하고 있다.

181) 우리 판례는 손해배상책임이 문제된 사안에 있어서 손해배상 책임제한의 근거로 신의칙과 형평의 원칙을 같은 개념으로 사용하고 있다. 우리 불법행위법 판례상 책임제한의 의미와 정당화에 관한 고찰로 이은영, “판례상 책임제한의 의미와 정당화”, 단국대 법학논총 제36권 제2호(2012), 571 이하 참조.

실시의사가 없는 자(unwilling licensee)로 보아 손해배상의 원칙으로 돌아가 일
반적인 특허권의 행사와 같이 특허권자의 주장과 입증에 따라 일실이익(lost
profit)을 포함하는 특허법상 손해액 산정기준에 따라 판단되어야 할 것이다.

제6장 결론

제1절 논의의 종합

I. 표준특허 규율문제의 보편성과 특수성

1. 특허권 남용규제 이슈로서 보편성

특허권 남용규제 문제는 표준특허가 활성화되기 이전에도 계속 논의가 존재하였다. 미국의 경우 독점배타적 권리인 특허권의 남용 문제에 대하여 특허법에 의한 공공정책(public policy)에 의할지, 반독점법에 의한 경쟁정책(competition policy)에 의할지에 관하여 실무나 학계의 관점 변화가 있었을 뿐 특허권 남용에 대한 규제가능성에 대해서는 과거나 지금이나 달라진 것은 없다. 비록 이러한 법적 이슈가 우리에게는 비교적 근자에 부각된 쟁점이지만 특허권 남용규제의 문제는 지식재산권법과 경쟁법이 존재하고 실효적으로 집행되고 있는 모든 국가에서 공통적으로 제기되고 있는 보편적인 문제이다. 이러한 보편성은 본 연구가 종전 논의의 연장선상에서 진행되었고 종전에 다루어졌던 쟁점과 법리에 의거하여 상당 부분 진행할 수밖에 없는 이유이기도 하다. 그렇다면 과연 표준특허가 왜 특별한 이슈이고 종전과 다르게 새로이 논의하여야 하는 쟁점을 내포하는지 그 특수성을 따져볼 필요가 있다.

2. FRAND 확약에 의한 표준특허 문제의 특수성

표준특허가 일반특허와 근본적으로 다른 점은 기술표준에 특허기술을 포함하는 전제로 특허권자가 표준화기구에 대하여 FRAND 확약이라는 번복이 불가능한(irrevocable) 약속을 하였다는 것이다. 이러한 확약은 표준특허권자의 권리행사에 있어 자신을 구속할 뿐만 아니라 시장에서 해당 표준기술을 사용하는데 있어 특허권이 확인되더라도 특허권자로부터 FRAND 조건 하에 실시허

락을 받을 것이라는 제3자의 신뢰를 형성하는 기초가 된다. 이와 같이 특허권자가 표준설정 과정에서 표준화기구에 대해 제출한 FRAND 확약에 의하여, 그리고 FRAND 확약에 따라 해당 표준특허의 실시를 원하는 제3자와 벌이는 협상과정에 의하여 기존 특허권의 남용규제 논의에서는 다루어지지 않았던 새로운 계약법적 쟁점이 혼입되는 계기가 된다. 결국 표준특허 문제의 특수성은 기존 특허법(特許法)과 경쟁법(競爭法) 중심의 대립과 조화 구도에 FRAND 확약에 의하여 계약법(契約法)이라는 쟁점의 축이 추가되었다는 점에서 특수성을 가진다. 이러한 표준특허의 특수성은 새로운 계약법적 쟁점에 대한 판단을 요구하고 새로운 법리가 생성되거나 종전의 법리를 보완하는 계기를 제공하고 있다.

3. 표준특허 특수성에 대한 접근방식 검토

결국 표준특허 문제의 특수성은 특허권자의 FRAND 확약에 의한 것인데, 그러한 확약제출의 근거가 되는 표준화기구의 IPR정책은 표준설정이 시장의 경쟁에 미칠 경쟁당국의 우려에 대한 표준화기구 차원의 대응책이라고 할 수 있다. 표준화기구로서는 표준제도가 지역과 국가를 뛰어 넘는 국제성을 가질 뿐만 아니라 표준에 포함되는 기술 분야가 실로 다양하고 표준특허의 실시가 라이선스 계약의 형태로 이루어진다는 점에서 특허권자가 표준특허를 실시하기를 원하는 제3자와 개별적인 교섭과정을 통해 FRAND 조건에 부합하는 라이선스 계약을 맺어 사적 자치(私的 自治)에 따라 표준특허의 부작용을 해소하고자 한 것이다. 즉 특허실시 당사자의 교섭과 계약체결을 통하여 상충하는 이익을 조정하여야 한다는 계약법적 접근은 FRAND 확약을 제출하도록 정한 각종 표준화기구의 IPR정책과 이를 구체화한 지침 내지 가이드라인이 기본적으로 취하고 있는 접근방식이다. 이는 표준특허권자의 확약의 취지에 반하지 않는 범위에서 사적 자치를 중시하며 이를 위반한 경우 계약위반소송과 같은 법적 구제를 예정한다. 실제 미국에서는 일련의 계약위반의 소송 형태로 표준특허 분쟁이 다루어진 바 있다.¹⁾

한편 표준특허에 있어서 종래 논의된 특허권 남용규제 방법인 특허법과 경

1) 자세한 내용은 제3장 제1절 III. 참조.

쟁법에 의한 규제적 접근 역시 가능할 것인데, 이러한 규제적 접근방식은 관련 법규를 통한 규제를 통해 FRAND 확약의 사후적 위반행위에 대하여 시장과 제3자의 기대와 신뢰를 보호하고 특허법과 경쟁법의 기준에 따라 표준특허권 행사를 규율하여야 한다는 관점이다. 규제적 관점의 대표적 사례는 2014년 4월 29일 유럽집행위원회(EC)는 모토로라 모빌리티(Motorola Mobility)에 대하여 시장지배적 지위 남용을 근거로 내린 행위금지명령²⁾과 2015년 7월 17일 유럽사법재판소(CJEU)가 화웨이 대 ZTE 사건에서의 시장지배적 지위 남용의 항변과 관련된 선결 판단³⁾을 들 수 있다.

표준특허의 문제 규율과 관련하여 미국과 EU를 중심으로 전개되고 있는 계약법적 접근과 규제적 접근 중 어느 것이 최선(best)이고 차선(second-best)인지에 대한 평가는 다양하지만 본 연구에서는 표준특허 분쟁을 기본적으로 당사자 간 이익조정 문제로 보아 계약법적 접근이 기본이 되어야 한다고 보았다. 왜냐하면 표준특허 라이선스 교섭 및 계약 체결과 관련하여 계약법에 따라 당사자의 권리의무를 도출할 수 있다면 의무위반 행위에 대하여 사법적 권리구제를 통하여 표준특허권의 부당한 행사에 대한 규율이 가능하기 때문이다. 그렇지만 만일 계약법에 의하여 해석하거나 해결할 수 없는 간극이 존재한다면 이를 보완하는 차원에서 종전에 특허권 남용규제에서 논의되어온 규제적 접근이 불가피할 것이다. 본 연구는 계약법적 검토와 함께 규제적 접근방식 중 특허침해소송에서의 제반 권리남용의 항변을 통한 사법적 규율가능성에 주목하였다. 앞서 밝힌 대로 표준특허 분쟁이 기본적으로 당사자 간 이익조정의 문제이기에 규제기관에 의한 행정적(行政的) 규제방식보다 당사자 간 소송과정에서 법원을 통한 사법적(司法的) 규율이 기본적으로 가능하여야 할 것이다.⁴⁾

2) Commission Decision of 29. 04. 2014. Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents.

3) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13.

4) 참고로 사법적 규율은 일반적인 행정적 규제처럼 규제대상을 직접 규율하지 않고 관련 당사자의 법적 분쟁에 대하여 법원이 사법적 판단을 통해 당사자의 권리의무를 확인하고 선언하는 방식으로 규율한다. 사법적 판단은 성문법뿐만 아니라 불문법, 조리, 판례에 의하여 법적 공백을 보다 용이하게 보충할 수 있고 탄력적으로 대응할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 이러한 사법적 규율은 법원의 판례기준이 누적되어

II. FRAND 확약에 대한 계약법적 검토와 한계보완

1. FRAND 확약의 계약법적 효력 검토

표준특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 확약 즉 누구에게나 공정하고 합리적이며 비차별적인(fair, reasonable and nondiscriminatory) 조건으로 실시 허락하겠다고 한 약속의 계약법적 효력을 살펴본 결과⁵⁾ 우리 민법을 기준으로 판단하더라도⁶⁾ 표준특허권자의 FRAND 확약 그 자체는 불특정의 제3의 실시자에 대한 구속력 있는 청약으로 보기 어렵고, 표준화기구와 표준특허권자 간에 실시자를 위하여 성립된 민법상 제3자를 위한 (라이선스) 계약으로 보기도 어렵다. 표준특허권자의 특허침해 주장에 대하여 FRAND 확약을 근거로 이미 실시허락 계약이 성립하였다는 항변은 받아들여지기 어려울 것이다.

다만, 한국과 일본, 네덜란드의 하급심 판결은 공통적으로 표준특허권자와 실시자 간에 표준특허에 관한 실시허락 계약이 체결되지 않았지만 FRAND 확약의 취지상 특허실시를 원하는 잠재적 실시권자에 대해 표준특허권자와 잠재적 실시권자는 상호 성실하게 협상하여야 할 의무를 부담한다고 보고 있다.⁷⁾ 본 연구는 FRAND 확약에 기하여 표준특허권자와 잠재적 실시권자 양자 간의 교섭계약이 바로 존재한다고 보기는 어렵지만, 위 하급심 판결들이 공통적으로 신의칙에 의하여 인정하고 있는 것으로 이해되는 당사자 상호 간의 성실교섭의무를 명확히 도출할 수 있는 근거로 표준화기구와 표준특허권자 간에 제3자에게 실시허락 계약체결을 구하는 것을 내용으로 하는 제3자를 위한 예약이 성립한다고 보았다. 이에 의하면 표준특허권자에 대해 잠재적 실시권자(제3자)가 특허실시를 원하는 의사(수익의 의사표시)를 밝힌 경우 FRAND 조건에 부

판례법(判例法)으로 형성될 경우 표준특허 관련 이해당사자는 이를 진지하게 고려할 것이므로 분쟁의 사전 예방을 기대할 수 있고, 경쟁당국의 규제 판단에 있어서도 유력한 참고기준이 될 수 있어 더욱 중요한 의미를 가진다.

- 5) FRAND 확약의 실체법적 효력에 관한 검토와 별개로 소송법적 관점에서 법적 의미(부제소합의 등)를 검토할 필요도 있으나 이를 계약법적 해석에 관한 검토범위에 포함하지 않았다.
- 6) 삼성과 애플 간의 특허분쟁에서 미국, 한국, 일본 하급심 법원은 FRAND 확약의 준거법인 프랑스 법을 기준으로 FRAND 확약을 해석하였다.
- 7) 자세한 내용은 제4장 제2절 II.3. 참조.

합하는 라이선스 계약 체결을 위하여 상호 성실하게 협상할 의무가 존재하는 교섭계약과 유사한 법률관계에 있다고 해석하였다.⁸⁾

2. 당사자 간 성실교섭의무의 구체화를 위한 보완

만일 FRAND 확약에 따른 협상당사자의 성실교섭의무를 계약 성립에 의하여 도출할 수 있다고 하더라도 각 당사자 간 의무의 구체적 내용을 어떻게 형성하고 공평의 관점에서 이를 분배할 것인가에 대하여 당사자의 합의나 법적 근거가 없는 이상 여전히 공백이 존재한다. 본 연구는 이 경우 민법, 특허법, 독점규제법에 의한 FRAND의 의미 해석을 통하여 해결의 실마리를 찾고자 하였다. 먼저 민법상 공평의 원리에 입각하여 실시협상 당사자의 교섭의무를 구체화하고 이를 배분하고자 하였다. 또한 특허법상 재정절차 등의 내용에 비추어 특허 라이선스 계약 체결을 위한 협상기간, 분쟁해결방식 등에 관한 합의 기준을 살펴보았다. 그리고 독점규제법이 주로 규율하는 거래조건의 차별 판단의 전제가 되는 관련 거래(계약)정보의 공개의무를 인정하는 등의 성실교섭의무의 내용을 구체화하고자 하였다.⁹⁾ 이와 같은 당사자의 성실교섭의무의 구체화는 표준특허 분쟁에 관한 사법적 규율에 있어 실시협상 당사자의 의무위반을 판단하는 기준이 될 수 있어 교섭당사자에게는 분쟁을 사전에 예방하는 기능을, 법원의 판단에 있어서는 예측가능성을 높이고 자의적으로 남용판단을 방지하는 기능을 할 수 있다.

3. FRAND 확약의 준수 여부에 관한 사법적 규율

표준특허가 널리 활용되는 정보통신기술이 집적된 모바일 디바이스 분야에 있어서는 물권적 보호원칙(Property Rule)보다 손해배상원칙(Liability Rule)에 따라 표준특허권을 규율할 필요성이 더욱 크다. 본 연구는 우리 법제상 권리남

8) 이 단계에서 라이선스 계약 체결에 따른 법적 책임이 발생하는 것은 아니지만 라이선스 계약체결을 위한 교섭관계에서 부과되는 신의성실에 입각한 협상의무를 거부하거나 현저히 소홀히 한 경우에는 별도의 채무불이행책임이 발생할 수 있다.

9) 자세한 내용은 제4장 제2절 III.3. 참조.

용의 법리를 매개로 이러한 규율을 시도할 수 있다고 보았으며, 표준특허 관련 특허침해소송에 있어서 권리남용의 법리는 일반 특허권 남용규제보다 그 중요성이 배가된다고 보았다. 본 연구에서는 앞서 도출한 표준특허 실시를 위한 협상당사자의 성실교섭의무 위반이 있는 경우 금반언의 법리(신의성실의 원칙 내지 권리남용의 법리)에 의거하여 양 당사자 간 권리의무 관계를 규율해야 한다고 보았다. 법원은 양 당사자의 협상경과와 각자 제시한 계약조건 등을 종합하여 절차적 의무위반(Process Obligation) 차원에서 표준특허권자에게 성실교섭의무를 위반한 귀책사유가 더 크다고 판단할 수 있는 경우 민법상 권리남용의 법리에 입각하여 금지청구를 제한할 수 있고, 절차적 관점에서 당사자의 귀책사유가 명확하지 않은 경우 결국 어느 측의 라이선스 조건이 FRAND 조건에 가까운 것인지를 가려 내용적 의무위반(Content Obligation) 차원에서 표준특허권자의 금지청구의 남용 여부를 판단하여야 할 것이다. FRAND 확약의 내용적 의무위반 판단에 있어서 피고는 민법에 의한 권리남용의 항변(실시조건의 공정성과 합리성 여부), 특허법에 근거한 특허권 남용의 항변(강제실시에 필요한 재정 사유 준비, 이용발명에 대한 통상실시권 설정의무 여부 등), 독점규제법 위반의 항변(차별적 가격 등 시장지배적 지위남용, 거래상대방 차별 등 불공정거래행위 등)을 주장할 수 있고 법원은 이러한 항변 판단을 거쳐 표준특허권자의 부당한 특허권 행사를 제한할 수 있다.

<표 8> FRAND 확약 준수에 관한 규제 근거와 항변 유형

FRAND	개념	내용	관련 법규 및 항변
Fair	공평(公平)	절차	주로 민법(협의를 권리남용항변)
Fair	공정(公正)	내용	민법, 특허법, 경쟁법 등 (제반 권리남용의 항변)
Reasonable	합리성	내용	민법, 특허법, 경쟁법 등 (제반 권리남용의 항변)
Non-Discriminatory	비차별성	내용	주로 경쟁법(독점규제법 위반의 항변)

본 연구는 종전에 특허권 남용 규제 차원에서 논의되었던 제반 권리남용의

항변을 표준특허 문제 해결을 위한 사법적 규율에 초점을 두고 FRAND 확약의 취지와 내용에 부합하게 특허법에 근거한 권리남용, 독점규제법 위반에 의한 권리남용, 민법상 권리남용금지(협회의 권리남용)로 나누어 재구성해 보았다. 특허침해소송에 있어서 위의 항변들이 동시에 주장되는 경우 특허법에 근거한 남용 항변과 독점규제법 위반의 남용 항변이 민법상 권리남용의 항변에 우선하여 판단하는 것이 바람직하며, 표준특허의 특성과 이용현황을 고려한다면 민법상 권리남용의 항변을 인정함에 있어 가해의사와 같은 주관적 요건이 필요하지 않음을 강조하였다. 본 연구가 기존의 특허권 남용규제 논의와 차별되는 점으로 종전에 간과되어 온 민법상 권리남용금지(협회의 권리남용 항변)의 원칙이 FRAND 확약에 의한 절차적 의무 위반과 관련하여 금반언의 원칙을 매개로 매우 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 도출한 것이다. 또한 FRAND 확약의 사후적 위반행위에 대하여 독점규제법을 통한 규제가 큰 비중을 차지하는 만큼 특허침해소송에서도 독점규제법 위반의 항변의 형태로 적극 활용될 필요가 있고 이는 경쟁법의 사적 집행의 확장된 형태로 이해할 수 있다고 보았다.

III. FRAND 확약에 의한 특허침해소송상 권리행사 한계

1. 금지청구권과 손해배상청구권의 분리 고찰

본 연구는 표준특허권자의 특허침해소송을 ‘금지청구권’과 ‘손해배상청구권’으로 나누어 소송상 권리행사 제한 여부를 검토하였다.¹⁰⁾ 이와 같이 ‘금지청구권’과 ‘손해배상청구권’으로 나누어 살펴보는 이유는 표준특허권자가 표준화기구에 제출한 FRAND 확약의 취지는 제3자의 보편적인 실시를 허용할 것이라는 철회불가능한(irrevocable) 약속을 포함하고 있어 기본적으로 금지청구권의 행사와 상충되는 면이 강한 반면, 손해배상청구권의 경우 FRAND 확약 자체가 제3자에 대한 보편적 실시에 따른 합리적 수준의 보상을 전제하므로 과거 또는 장래의 실시허락 없는 사용에 대한 손해배상은 원칙적으로 가능하다는 점

¹⁰⁾ 자세한 내용은 제4장 제2절 및 제3절 참조.

에서 구별되기 때문이다.

현재까지 주요 각국에서 이루어진 표준특허 분쟁에 관한 법원 판단의 견해를 종합하면, 표준특허권자의 금지청구에 대해서는 FRAND 확약의 취지에 비추어 다양한 법리와 항변을 통해 금지청구를 제한하는 것을 원칙에 가깝도록 운용하고 있으며, 예외적으로 실시자에게 중대한 귀책사유가 있거나 무자력 상황과 같이 손해배상이 가능하지 않은 특별한 사유가 있는 경우 금지청구를 인용할 수 있다고 보고 있다. 반면 표준특허권자의 손해배상청구에 대해서는 FRAND조건에 부합하는 실시조건(합리적인 실시료 상당) 수준의 손해배상액을 기본적으로 인정하고 있으며, 표준특허권자에게 중대한 귀책사유가 있거나 무상실시권 인정과 같은 항변이 인정될 경우 손해배상이 예외적으로 제한될 수 있다고 한다.

2. FRAND 확약에 따른 금지청구권 행사의 한계

미국의 경우 특허침해소송에서 단순히 특허침해 사실이 입증되었다고 하여 바로 금지명령을 발하지 않는다. 미국에서 특허침해 금지청구가 인용되기 위해서는 원고가 회복불가능한 손해를 입었고 법률상 이용가능한 금전적 손해배상이 손해전보에 불충분하다는 등의 eBay 판례상 네 가지 요건을 입증해야 한다. 이와 같은 eBay 판례기준에 의하여 FRAND 확약을 한 표준특허권자의 경우 위 요건의 입증에 용이하지 않아 표준특허권자의 금지청구는 대개 하급심 단계에서 기각되고 있다. 애플 대 모토로라 간의 금지청구 인용 여부에 관한 CAFC의 판단을 계기로 미국 내 표준특허 관련 분쟁은 표준특허권자가 제안한 라이선스 조건이 RAND조건에 위배되는지를 다투거나(계약위반소송), 합리적 실시료 상당의 손해배상액을 구하는 소송(손해배상소송)으로 변화하고 있다.

미국과 유사한 법리가 있지 않은 유럽 각국이나 일본, 한국의 경우 금지청구 인용 여부에 관하여 미국의 법리를 적용할 수는 없는 상황이다. 유럽이나 일본에서는 FRAND 확약을 한 표준특허권자의 침해금지청구와 관련하여 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대해서는 표준특허권자의 권리행사를 제한하는 법리의 도입을 모색하고 있다.¹¹⁾ 우리의 경우 표

11) EU와 미국에서 경쟁법적 규제를 위하여 논의된 willing licensee 개념에 대하여 지나

준특허권자가 FRAND 확약을 한 이상 표준특허권자가 잠재적 실시권자가 성실히 협상할 의무를 부담한다는 전제에서 제반 협상경과와 그 결과 등을 종합하여 FRAND 확약을 한 표준특허권자의 의무위반이 인정될 경우 금지반언의 원칙(신의성실의 원칙 내지 권리남용금지의 원칙)에 의거하여 금지청구를 기각할 수 있다고 보았다.

3. FRAND 확약에 따른 손해배상청구권의 한계

MS와 모토로라 간 계약위반에 따른 손해배상 사건을 심리한 워싱턴주 서부 연방지방법원은 Georgia-Pacific 판결의 요소를 일부 변형하여 표준특허가 표준 전반에 미치는 영향, 표준이 제품전체에 미치는 영향과 표준특허 자체가 차지하는 영향 등을 고려해 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료와 범위를 산정하였다. Georgia-Pacific 판결에 의해 인정되던 합리적 실시료 산정 자체가 가정적 협상을 전제로 하는 ‘계약법적’ 손해산정 방식을 취하고 있었으므로 위 법리는 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료 산정에 그만큼 쉽게 응용될 수 있었던 것으로 평가되고 있다. 현재 위 판결이 취한 방법론은 다른 표준특허에 기한 손해배상사건의 항소심 단계에서 CAFC에 의해 대체로 수용되고 있으며, 미국의 표준특허 침해에 따른 손해배상 실무는 손해액을 산정함에 있어 실시료(royalty)의 산정기초(base)와 실시요율(rate)을 결정하는 기준에 관하여 구체화되고 있고, 나아가 특허권자의 RAND확약의 여부와 상관없이 공적 표준뿐만 아니라 사실상(de facto) 표준을 구성하는 특허의 경우도 표준특허 기술의 전체 가치에서 표준 채택으로 인하여 증가된 가치를 배제하여야 한다는 법리가 형성되고 있다.

우리의 특허침해에 의한 손해배상제도는 독일과 일본의 그것과 유사하다. 우리 특허법 제128조는 제1항에서 일실이익을, 제2항에서 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하고 있으며, 제3항에서 손해배상의 하한으로 실시료 상당액을

치게 당사자의 라이선스 계약체결 의향에 정도된 개념으로 판단의 주관성이 커 그 유용성에 대한 논란이 있으나, 잠재적 실시권자가 라이선스 계약의 체결을 위하여 특허권자와 교섭했던 제반 경위를 바탕으로 잠재적 실시권자의 라이선스 실시의사 여부를 판단할 수 있을 것이므로 willing licensee 개념은 법원에 의한 사법적 규율에 더 적합한 매개개념이라고 생각된다.

정하고 있다. 특허침해에 따른 손해배상실무에 있어 미국의 합리적 실시료 산정이 보편화된 반면, 우리 특허법 제128조 제3항에 의한 실시료 상당액의 산정 실무는 많이 활용되고 있지 않다. 손해배상 법제는 손해보전과 침해방지를 목적으로 하는데, 침해의 재발방지 관점에서 단순히 FRAND 확약이 있었다는 이유로 표준특허침해에 의한 손해배상청구권 행사에 있어 합리적 실시료(내지 통상 실시료 상당액) 수준으로 손해배상액이 제한된다고 보기는 어렵다. FRAND 확약에 따른 성실교섭의무의 위반 내지 FRAND 확약의 사후적 위반 행위에 의하여 실시자의 손해배상책임을 제한함에 있어 참작할 사항이나 표준특허권자의 과도한 손해배상청구를 바로 권리남용으로 보아 모두 제한된다거나 오로지 합리적인 실시료(통상 실시료) 수준의 배상액만 청구할 수 있다고 제한 해석해서는 안 될 것이다.

제2절 제언 및 향후 과제

1. 표준화기구의 IPR정책 개선

표준특허의 실시료를 포함한 라이선스 조건들은 기술시장의 수요자와 수, 기술이 적용된 제품의 가격, 제품에서 표준특허가 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 결정되는 것이므로 표준화기구 차원에서 표준의 제정 당시에 해당 표준특허에 관한 합리적인 실시조건을 정하는 것은 사실상 불가능할 것이다. 주요 표준화기구의 IPR정책 내지 특허정책은 실시계약의 내용뿐만 아니라 이를 체결하기 위한 과정이나 절차까지 모두 계약당사자의 자율 영역으로 맡기고 있다. 잠재적 실시권자가 FRAND 확약을 한 표준특허권자와 라이선스 협상을 거쳐 계약을 맺은 경우에는 별 문제가 없겠으나, 다수의 이해관계인이 관련되어 있는 상황에서 협상과정이나 교섭절차 기준의 부재는 FRAND 확약의 이행에 큰 걸림돌이 되고 있다.

현재 본 계약 체결을 위한 교섭계약(MOU)과 같은 방식이 보편적으로 활용되고 있고, 표준특허 실시허락의 지역적 효력범위가 복수 국가와 지역을 포함하는 경우도 많은 상황이므로, 표준화기구의 IPR정책 내지 특허정책에 부수하

여 FRAND 확약에 따른 라이선스 협상이행에 필요한 교섭절차에 관하여 규약(protocol)이나 가이드라인을 만들 필요가 있다. 표준특허권자가 특허권을 행사함에 있어서 기본적으로 준수해야 할 FRAND 확약에 부합하는 최소한의 절차 기준을 마련함으로써 표준특허권자와 실시자 간의 기회주의적 행태와 이에 따른 분쟁을 감소시킬 수 있을 것이다.

예컨대, 표준화기구의 규약이나 가이드라인을 통해 청약 제시의 주체, 청약 이후 협력의무, 제3자와의 계약정보 제공의무, 협상기간, 중재를 포함한 분쟁 해결방식¹²⁾ 등에 관한 구체적인 기준이 마련된다면 당사자 간 교섭과정에 있어서 예측가능성을 제고하여 부당한 지연 전략 등을 예방하고 당사자 간 합의 도출 가능성을 높일 수 있다. 또한 라이선스 협상결렬로 인하여 소송형태로 분쟁이 발전한 경우 법원은 표준화기구의 라이선스 교섭절차에 관한 규약이나 가이드라인을 토대로 당사자 간 협상경위를 종합하여 어느 당사자에게 의무 위반 내지 귀책사유가 있는지를 용이하게 판단할 수 있어 사법적 분쟁해결에 있어서도 의미 있는 기준이 될 것이다.¹³⁾

2. 자발적 실시허락제도의 도입 검토

표준특허가 널리 활용되는 산업분야(정보통신, 소프트웨어 등)에 있어서는 물권적 보호원칙(Property Rule)보다 손해배상원칙(Liability Rule)에 따라 권리행

12) 일부 표준화기구에서는 표준특허권자와 실시자간 임의의 협상이 좌절된 경우 제3자에 의한 중재에 따라 라이선스 계약을 체결하는 방식을 특허정책 및 FRAND 확약에 포함하는 것을 적극 검토 중인 것으로 알려지고 있다. 참고로 표준특허의 제반 문제를 최초로 제기했던 Mark A. Lemley와 Carl Shapiro는 FRAND 관련 분쟁해결방안으로 미국 프로야구에서 활용되는 중재방식을 제안한 바 있다[Mark A. Lemley & Carl Shapiro, “A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents”, 28 Berk. Tech. Law Journal (2013) 1135].

13) 표준화기구가 라이선스 교섭절차에 관한 규약이나 가이드라인을 만드는 경우 이는 경쟁당국에 의한 공적 규제에 있어서도 중요한 판단기준이 될 수 있다. 우리 공정거래위원회는 이미 표준특허권자가 성실하게 협상하였는지에 대한 판단기준을 심사지침에 두고 있는데, 여기서는 표준특허권자가 ① 잠재적 실시권자에게 공식적인 협상을 제안했는지 여부, ② 잠재적 실시권자와의 협상기간이 적절했는지 여부, ③ 잠재적 실시권자에게 제시한 실시허락 조건이 합리적, 비차별적인지 여부, ④ 실시허락 조건에 합의하지 못하는 경우 법원이나 중재기관에 회부하기로 했는지 여부 등을 판단기준으로 규정하고 있다.

사를 규율할 필요성이 크다는 점은 이미 살펴본 바와 같다.¹⁴⁾ 특허제도에 있어서 손해배상원칙은 강제적 손해배상원칙(compulsory liability rule), 사적 손해배상원칙(private liability rule), 불이행에 의한 손해배상원칙(liability rule by default)으로 구분할 수 있고, 강제적 손해배상원칙의 대표적인 예로 강제실시제도, 사적 손해배상원칙의 대표적인 예로 자발적 실시허락제도(License of Right, LOR)를 들 수 있다.¹⁵⁾ 본 연구는 표준특허권 규율에 있어 권리남용법리에 의한 손해배상원칙의 운용문제를 주로 다루었으나, 개별 특허의 출원·등록과정에서 특허권자의 사전적 동의를 전제로 발명실시를 촉진하고 거래비용 발생을 최소화하는 자발적 실시허락제도(LOR)를 우리 특허법 차원에서 도입하는 것을 검토할 필요가 있다. 자발적 실시허락제도(LOR)란 특허권자가 당해 특허발명에 대해서 제3자의 실시허락을 거부하지 않는다는 취지를 선언 또는 등록한 경우에 특허유지료를 일정비율 감액하여 주는 제도를 말한다. 이러한 제도의 대표적인 입법례는 독일, 영국 등을 들 수 있다.¹⁶⁾

이와 같은 자발적 실시허락의 의사는 특허청에 서면으로 통지하고 특허청이 정한 공개 형식에 의하여 대외적으로 공시된다. 이러한 제도에 의하여 특허권자는 그 발명의 실시를 원하는 누구에게나 그 실시권을 부여하여야 하며, 실시를 원하는 자는 그러한 의사를 특허권자에게 고지(notice) 한 후 자신이 기술한 방식대로 특허발명을 실시할 권리를 얻게 된다.¹⁷⁾ 이와 같은 자발적 실시허락제도는 표준특허권자가 표준화기구에 제출하는 FRAND 협약과 달리 특허권에 기한 물권적 보호(금지청구)를 명시적으로 배제하는 법적 효력이 있다. 이러한 사적 손해배상원칙은 강제실시와 같은 강제적 손해배상원칙이나 법원이 사법적 규율에 의한 손해배상원칙 적용(금지청구의 제한)보다 특허권자의

14) 자세한 내용은 제5장 제1절 I.1. 참조.

15) Daniel Krauspenhaar, *Liability Rules in Patent Law*, Springer, 2015, 24-34(남수경, “손해배상원칙의 특허제도에의 적용”, *Law&Technology* 제11권 제6호(2015.11), 각주47 재인용).

16) LOR제도는 약 20개 국가에서 시행되고 있으며, 대표적으로 독일(Patentgesetz §23), 영국(Art. 46 Patent Act 1977), 프랑스(Art L. 613-10) 등을 들 수 있다. 다만, 프랑스는 2005년 7월부터 이 제도를 더 이상 시행하고 있지 않으며, 일본의 경우 특허공보와 특허유통DB의 게재에 의하여 권리양도 또는 실시허락의 의사를 공표하는 것은 가능하나 이러한 정보의 공표에 대한 인센티브를 부여하는 제도는 아직 없다.

17) 자세한 독일의 현황 및 합리적인 보상액 결정절차 등에 관하여 남수경(주 15), 58-59.

사전 동의를 전제로 한다는 점에서 혁신 촉진에 대한 제한이나 특허권 행사의 부당한 제약이라는 비판에서 벗어날 수 있는 장점이 있다. 다만, LOR제도의 도입과 설계에 있어서 핵심적인 쟁점은 실시료로 산정 방법 내지 합리적 보상에 관한 합의가 이루어지지 않을 경우 이를 해결하기 위한 분쟁해결방식 구축에 있다고 할 것이다.

3. 특허침해 손해배상 실무의 개선

특허권자와 실시자 양측 모두 실시의사를 가지고 협상에 임했으나 계약조건의 합의에 이르지 못한 경우, 법원은 협상경과와 그 결과를 토대로 전문가의 조력을 받아 양 당사자가 제시한 계약조건이 FRAND 조건에 부합하는지를 판단하여야 한다. 이 문제에 대처하는 각국 법원의 입장은 많은 차이를 보이고 있다. 미국을 제외한 국가의 법원들은 합리적 실시료의 산정문제를 직접 다루기보다는 협상절차에서 쌍방이 보인 태도나 절차 측면에 초점을 두고 있다. 네덜란드의 헤이그 지방법원과 일본의 동경지방법판소 그리고 우리 서울중앙지방법원 모두 FRAND 조건에 부합하는 실시조건이 어떤 것인지에 대한 구체적인 판단기준을 전개하기보다 라이선스 협상절차에서 쌍방이 보인 태도, 협상과정의 전개 등을 종합하여 권리남용 항변을 인용하거나 기각하는 판단을 하였다.

표준특허권자의 권리행사 규율에 있어서 권리남용 법리에 의한 금지청구권의 제한가능성 논의만큼이나 합리적 실시료 책정을 포함한 특허침해로 인한 손해배상액 산정의 문제는 중요하다. 우리나라의 경우 특허침해에 기한 손해배상 인정액이 미미한 상태인데 금지청구마저 제한한다면 실효적인 특허권 보호가 어려워진다는 반론¹⁸⁾도 제기될 수 있으나,¹⁹⁾ 이는 우리 손해배상 실무를

18) 설민수 판사는 금지명령 인용의 재량화 문제는 산정하기 어려운 특허권의 가치평가를 협상을 바탕으로 한 합리적 실시료를 산정하거나 금지명령을 대체할 수 있는 계속적 실시료의 지급과 같은 제재수단이 발전한 미국과 달리 한국에서 쉽게 선택할 수 있는 길이 아니라고 논평하고 있다. 즉 금지명령에 대한 대체수단이 마련되지 않은 상태에서 법관이 재량으로서 금지명령을 허용하지 않는다는 것은 55%가 넘는 소송에서 실질적으로 손해배상을 청구하지 않고 금지명령을 유일한 구제수단으로 청구하는 한국에서 법원이 권리침해를 인정하면서도 사실상 침해에 대한 아무런 구제수단을 주지 못하는 상황을 불러 올 수 있다고 보고 있다[설민수, “표준특허의 명암

보완하는 방식으로 개선할 문제이지 손해배상실무의 취약점 때문에 표준특허에 있어 금지청구권을 제한할 수 없다는 정당한 논거가 될 수는 없다고 생각한다. 표준특허침해에 있어 손해배상액 산정에 관한 법원의 판단기준이 중요한 이유는 협상당사자가 소송 전에 고려할 수 있는 실시료 산정기준으로 작용할 수 있고, 나아가 경쟁법 집행에 있어 표준특허의 합리적인 실시료에 관한 참조기준이 될 수 있어 경쟁당국의 공적 규제에도 영향을 줄 수 있기 때문이다.

최근의 움직임은 미국의 특허침해소송에서 합리적 실시료 산정을 위해 널리 활용되고 있는 Georgia-Pacific 15가지 기준을 표준특허권에 부합되게 변형하여 합리적 실시료를 산정하는 방법론²⁰⁾에 초점이 모아지고 있다. 나아가 실시료 요율(rate) 결정만큼이나 실시료를 부과하는 기초단위(base)를 어떻게 결정할 것인가²¹⁾도 중요한 쟁점으로 부각되고 있다. 표준특허 침해에 의한 손해배상액을 정함에 있어 표준특허기술의 전체 가치에서 표준 채택으로 인하여 증가된 가치를 배제하여야 한다는 법리가 검토되고 있으며, 손해배상소송의 판결 이후에도 계속 라이선스 없이 표준특허권을 실시하는 경우에는 합리적 실시료 수준을 넘는 손해배상이 가능하도록 하는 법리 보완이 논의되고 있다. 우리의 판례도 통상 받을 수 있는 실시금액을 산정함에 있어 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의

(하)”, 저스티스 통권 제141호(2014.4), 75-76].

- 19) 법경제학적으로 이를 선택하면 금지명령이 특허침해소송에서 우선적인 구제수단으로 활용된 배경에는 과거 특허권의 가치를 객관적으로 산정하기 어려우므로 특허권자에게 배제적 권리를 부여함으로써 법원이 아닌 당사자간 협상을 통해 산정되도록 할 필요에 기인한 것이라고 볼 수 있다[Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, “Property Rule, Liability Rule and Inalienability”, 85 Harv. L. Rev. (1972) 1108-1109].
- 20) 미국에서 로열티율의 책정방법과 관련하여 크게 두 가지 접근방법이 있다. 먼저 경제학적 접근방식으로 표준특허의 기술가치평가를 기반으로 로열티를 측정하는 방식이 있고, 법학적 접근방식으로 당사자의 가상협상과정을 염두하여 로열티의 상한과 하한을 결정하고 이에 영향을 미치는 다양한 계약 내지 협상 변수를 고려하여 로열티를 산출하는 방식이 있다.
- 21) 미국에서 로열티 베이스로 어떤 경우에 최소 판매가능한 특허적용 단위(smallest salable patent practicing unit)로 할 것인지, 다른 경우에 최종상품(end product)으로 할 것인지에 관한 판단기준이 판례를 통하여 형성되고 구체화되고 있는 단계이다. 이에 대한 법경제학적 분석으로 J. Gregory Sidak, “The Proper Royalty Base for Patent Damages”, 10 Journal of Competition Law & Economics (2014).

과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다고 판시하면서²²⁾ 미국의 합리적 실시료 산정방법에 보다 근접한 입장을 취하고자 하나 아직도 손해배상실무의 기본적인 맥락은 일실이익 산정을 중심으로 이루어지고 있으며 실시료 상당액을 판단함에 있어 업계에서 통용되는 통상 받을 수 있는 실시료를 중심으로 이를 산정하고 있는 상태이다.²³⁾ 향후 변화하는 미국의 법리 전개에 주목할 필요가 있으며 우리의 특허침해소송에 있어 합리적 실시료 산정을 포함하여 특허침해에 따른 손해배상제도가 실질적으로 기능할 수 있도록 다양한 개선책²⁴⁾을 강구할 필요가 있다.

22) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 등.

23) 안원모, “특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해”, 법조(제602호), 2006, 217.

24) 손해배상제도의 개선에 관한 대표적 연구보고서로 서울대학교 산학협력단, “지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안”, 2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업(2012.8).

참고문헌

<국내문헌>

- 단행본

- 곽윤직 편, 「민법주해(I)」 총칙(1), 박영사, 2005.
_____, 「민법주해(IX)」 채권(2), 박영사, 2005.
_____, 「민법주해(X II)」 채권(5), 박영사, 2005.
_____, 「민법주해(X III)」 채권(6), 박영사, 2005.
곽윤직·김재형, 「민법총칙(민법강의 I)」 제9판, 박영사, 2013.
곽윤직, 「채권각론(민법강의IV)」 제6판, 박영사, 2003.
권오승, 「경제법」 제12판, 법문사, 2015.
권오승 편, 「독점규제법 30년」, 법문사, 2011.
_____, 「공정거래와 법치」, 법문사, 2004.
김기영·김병국, 「특허와 침해」, 육법사, 2012.
김재형, 「민법론I」, 박영사, 2004.
_____, 「민법론IV」, 박영사, 2011.
석광현, 「국제사법 해설」, 박영사, 2013.
박성수, 「특허침해로 인한 손해배상액의 산정」, 경인문화사, 2007.
송영식·이상정·황정환, 「지적소유권법(상)」 제9판, 육법사, 2005.
송영식·이상정·김병일, 「지적재산법」 14정판, 세창출판사, 2015.
양창수·김재형, 「민법 I (계약법)」 제2판, 박영사, 2015.
윤선희, 「특허법」 제5판, 법문사, 2012.
윤진수, 「민법논고I」, 박영사, 2007.
이은영, 「채권각론」 제5판, 박영사, 2005.
이호영, 「독점규제법」 제5판, 흥문사, 2015.
정상조 편, 「과학기술과 법」, 박영사, 2007.
정상조·박성수 공편, 「특허법주해(I)」, 박영사, 2010.
_____, 「특허법주해(II)」, 박영사, 2010.

정상조·박준석, 「지식재산권법」 제3판, 홍문사, 2013.
 조영선, 「특허법」 제5판, 박영사, 2015.
 엄동섭, 「미국 계약법Ⅱ」, 법영사, 2012.
 이수진, 「표준특허와 FRAND 라이선스」, 동방문화사, 2015.
 최승재, 「특허권남용의 경쟁법적 규율」, 세창출판사, 2010.
 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 전면개정판, 박영사,
 2010.

- 논문 및 보고서

강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구 제9권 제2호(2014.6).
 강 현, “특허권 남용에 관한 연구”, 경영법률 제23권 제2호(2013.1).
 계승균, “표준특허의 법적 성격과 명암”, 지식재산정책 Vol.11(2012.6).
 구대환, “표준특허의 효과적인 관리방안-표준제정기구의 역할을 중심으로”, 산
 업재산권 제42호(2013.12).
 구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계”, 사법행정 제41권 제7호(2000).
 권국현, “표준설정과정에서 나타나는 표준화기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용
 의 타당성과 그 적용요건에 관하여”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규
 제, 혁신·경쟁·규제법 센터(2011).
 권남훈·홍대식, “지식재산권에 대한 실시료의 수준과 경쟁법의 역할”, 정보법학
 제15권 제2호(2011.11).
 권오승, “계약자유와 계약공정”, 사법연구3, 사법연구회, 1988.
 권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련 문제”, 산업재산권 제36호(2011.12).
 고충곤, “특허와 기술표준”, 지적재산권 제28호(2008.11).
 김기영, “특허권의 보호 및 강화를 위한 독일입법의 동향: 지적재산권집행지침
 과 독일의 국내법적 수용을 중심으로”, 지식재산연구 제4권 제2호
 (2009.6).
 김기현·이승민·이준하, “표준과 특허의 관계 및 표준특허의 정의와 특성”,
 Patent21 제95호(2011).
 김대정, “계약교섭의 부당과기로 인한 손해배상책임”, 중앙법학 제11집 제3호

- (2009.10).
- 김재형, 계약의 공정성 확보 방안 연구, 법무부 용역과제(2014).
- _____, “중류매매에서 완전물급부청구의 제한”, 비교사법 제22권 제4호 통권 71호(2015.11).
- 김지홍·이병주, “기술표준 설정과 FRAND 확약, 그 공정거래법적 의미”, 2014년 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2014.12).
- 남수경, “손해배상원칙의 특허제도에의 적용”, Law&Technology 제11권 제6호(2015.11).
- 박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, Law&Technology 제3권 제1호(2007.1).
- 박영규, “삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰”, 비교사법 제19권 제4호(2012.11).
- 박재문, “방송통신 표준화의 과제”, TTA Journal Vol.134(2011).
- 박준석, “무체재산권·지적소유권·지적재산권·지식재산권”, 서울대학교 법학 제53권 제4호(2012.12).
- _____, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 민사판례연구 제34권, 박영사, 2012.
- _____, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law&Technology 제9권 제3호(2013.5).
- _____, “표준특허의 제문제-ITC의 배제명령 발동가능성 문제를 포함하여-” 서울대학교 법학 제54권 제4호(2013.12).
- 박현경, “특허권남용의 규제에 관한 연구-표준화와 특허남용을 중심으로”, 재산법연구 제27권 제3호(2011.2).
- 배대현, “실시계약상 실시료 산정과 적용”, 충남대 법학연구 제6권 제1권(1995).
- 백형기, “지적재산권법과 독점규제법의 충돌과 조화”, 정보화정책 제13권 제4호(2006,겨울).
- 서울대학교 산학협력단, “지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안”, 2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업(2012.8).
- 설민수, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허분쟁에서 특허알박기(patent Hold-up) 우려를 중심으로(상)”, 저스티스 통권 제140호(2014.2).

- _____, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허분쟁에서 특허알박기(Patent Hold-up) 우려를 중심으로(하)”, 저스티스 통권 제141호(2014.4).
- 손경한·정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법 제12권 제2호통권29호(2005.6).
- 손영화, “지적재산권에 대한 공정거래법의 적용”, 판례월보 제361호(2000).
- 손호진, “특허권의 부당한 행사에 대한 규제-비실시 특허권자의 특허침해금지 청구권의 남용을 중심으로-”, 안암법학 제34호(2011.1).
- 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계”, 저스티스 통권 제140호(2014.2).
- 신한섭, “Hybrid License”, 산업재산권 제23호(2007.8).
- 심미랑, “특허침해에 대한 손해배상액으로서 실시료 상당액”, 안암법학 제37권(2012).
- 안원모, “특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해 -대상판결: 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다150006 판결-, 법조 제602호(2006).
- _____, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권 제27호(2008.12).
- 오승한, “특허저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분”, 산업재산권 제33호(2010.12).
- _____, “사적 표준화 기구의 지식재산권 공개의무의 범위 및 공개의무 위반 행위에 대한 사후구제”, 산업재산권 제36호(2011.12).
- _____, “표준개발 과정에서 제출된 FRAND 의무 위반행위의 판단기준에 대한 연구”, 경제법연구 제11권 제2호(2012.12).
- _____, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구 제7권 제4호(2012.12).
- _____, “FRAND 확약 특허권자의 자발적 실시자에 대한 금지청구권의 행사와 독점규제법 위반 책임”, 경쟁법연구 제29권(2014.5).
- 유대중, “특허무효사유와 특허권 남용”, 산업재산권 제21호(2006.12).
- 윤기승, “표준특허권 침해에 대한 잠재적 실시권자의 보호방안에 관한 연구”, 중앙대 법학논문집 제39집 제1호(2015).
- 윤기호 외 5인, “표준특허선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구”, 공정거래위원회 최종연구보고서(2010.12).

- 윤선희·임근영, “지재권과 산업표준화 및 반독점법 관계연구”, 지적재산권연구센터 연구보고서99-02(1999).
- 이규호, “국제지적재산소송원칙의 개요와 활용방안에 대한 연구”, 지식재산연구 제9권 제1호(2014.3).
- 이동진, “교섭계약의 규율”, 법조 제665호(2012.2).
- 이만섭 “표준특허 확보해야 세계시장 지배”, 기계저널49-12(2009.12).
- 이문지, “미국의 지적재산권 남용 규제”, 기업법연구 제17호(2004.6).
- _____, “FRAND 확약 위반과 표준특허권 침해금지청구: 최근의 국제적 동향을 중심으로”, 경영법률 제25호 제1호(2014).
- _____, “표준특허 FRAND 확약의 계약법적 효력”, 경영법률 제26권 제1호(2015).
- 이봉의, “불공정거래행위의 위법성-계약질서의 관점에서”, 공정거래와 법치, 법문사(2004).
- 이선희, “독점규제법의 사적 집행”, 독점규제법 30년, 법문사(2011).
- 이수진, “표준특허의 Unwilling Licensee와 역홀드업에 관한 연구”, 산업재산권 제44호(2014.8).
- _____, “표준특허를 둘러싼 법적 분쟁과 유럽과 미국의 판단 비교 : 유럽사법재판소(CJEU)의 화웨이 사건 판결 및 마이크로소프트 사건에 대한 (美)제9항소법원의 판결을 중심으로”, 창작과 권리, Vol. No.81(2015).
- 이승규, “FRAND 조건 위반에 대한 공정거래법 적용가능성”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터(2011).
- 이은영, “판례상 책임제한의 의미와 정당화”, 단국대 법학논총 36권 2호(2012).
- 이종문·이혜민, “교육출판물을 이용한 온라인 강의 사업과 저작권침해 여부 - 서울중앙지방법원 2011. 9. 8.자 2011카합683, 709 각 결정-”, Law & Technology 제7권 제5호(2011.9).
- 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구”, 상사법연구 제31권 제4호(2013).
- 이 황, “표준설정 과정에서 특허공개의무 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 경쟁법의 접근”, 산업재산권 제36호(2011.12).
- _____, “FRAND 확약 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의

- 기준”, 저스티스 제129호(2012.4).
- _____, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회 최종연구보고서(2014.11).
- 정연덕, “표준화 기구의 특허정책 관련 문제”, 창작과 권리 통권 64호(2011.가을호).
- 정상조, “특허권 남용 및 표준화”, Law&Technology 제3권 제6호(2007.11).
- _____, “특허발명의 강제실시”, 서울대학교 법학 제40권 제1호 통권110호(1999).
- _____, “지적소유권 남용의 규제”, 서울대학교 법학 제36권 제3·4호 통권99호(1995).
- 정상조·권영준, “개인정보의 보호와 민사적 구제수단”, 법조 통권 603호(2009.3).
- 정원준·정현준, “ICT 표준경쟁 현황과 시사점-표준특허 분쟁을 중심으로-”, 정보통신방송정책 제26권 제7호(2014).
- 조영선, “특허권 남용 법리의 재구성”, 저스티스 통권 제135호(2013.4).
- 조원희, “미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리” 저스티스 통권 제104호(2008.6).
- 차상욱, “특허침해소송과 권리남용 항변”, 정보법학 제11권 제2호(2007).
- _____, “표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성”, 지식재산연구 제10권 제4호(2015.12).
- 최성준, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당 하는지 여부-대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194 판결-”, 정보법 판례백선, 박영사(2006).
- 허성욱, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 제592호(2005.12).
- 홍대식, “공정거래법과 지적재산권법: 공정거래법 위반의 주장과 지식재산권 침해금지소송”, 민사판례연구 제31권, 박영사(2009.2).
- 홍봉규, “우리나라에서의 지적재산권 남용에 대한 독점규제법의 적용-미국의 판례를 중심으로-”, 산업재산권 제22호(2007.4).
- 특허청-한국특허정보원, 알기 쉬운 표준특허 핸드북, 2011.
- 특허청-한국지식재산전략원, SEP Inside Vol.1-10(2014.5-2016.5).

<외국문헌>

- 단행본

- Alexander Harguth & Steven Carlson, Patent in Germany and Europe, 2011.
- Alison Jones and Brenda Sufrin, EU Competition Law (5th Edition), Oxford University Press, 2014.
- Daniel Krauspenhaar, Liability Rules in Patent Law, Springer, 2015.
- Donald S. Chisum, Chisum on Patents, Matthew Bender Elite Products, 2014.
- Herbert Hovenkamp et al., IP and Antitrust, 2010 Supp.
- Janice M. Mueller, Patent Law (3rd ed.), 2009.
- Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsley, Technology Patent Licensing: An International Reference on 21st Century Patent Licensing Patent Pools, and Patent Platforms, 2004.
- Mark A. Lemley et al, Software and Internet Law (3rd ed.), 2007.
- Rudolf Busse, Patenlgesetz (Kommentar), 1999.
- Rudolf Kraßer, Patentrecht (6. Aufl.), 2008.
- William Kingston, Direct Protection of Innovation, 1987.

- 논문 및 보고서

- AIPPI, “Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents”, SC Q222 Report(March 2014).
- Ann Armstrong, Joseph J. Mueller & Timothy D. Syrett, “The smartphone royalty stack: Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones”, WORKING PAPER.
- Anne Layne-Farrar, A. Jorge Padilla & Richard Schmalensee, “Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND

- Commitments”, 74 ANTITRUST L.J. 671 (2007)
- Carl Shapiro, “Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties”, Competition Policy Ctr., Working Paper No. CPC 06-062 (2006)
- Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power”, 73 Antitrust Law Journal (2005).
- Douglas Lichtman, “Understanding the RAND Commitment”, 47 Houston Law Review (2010).
- Damian Geradin & Miguel Rato, “Can Standard-Setting Lead To Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND”(April 2006).
- FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition, FTC Report (March 2011).
- FTC, Remarks of Commissioner Joshua D. Wright at George Mason Uni., “SSOs, FRAND, Antitrust: Lesson from the Economics in Incomplete Contracts”(2013).
- Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, “Property Rule, Liability Rule and Inalienability : One View of the Cathedral”, 85 Harv. L. Rev. (1972).
- Herbert Hovenkamp, “Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding”, Univ. of Iowa Legal Studies Research Paper No.12-32(Nov. 2012).
- J. Gregory Sidak, “The Proper Royalty Base for Patent Damages, 10 Journal of Competition Law & Economics (2014).
- Janice M Mueller, “Patenting Industry Standards”, 34 John Marshall Law Review (Summer 2001).
- Jorge L. Contreras, “A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges”, 479 Utah L. Rev. (2015).
- Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, “Standard Setting, Patents, and Hold-Up”, 74 Antitrust Law Journal (2007).
- Jones Day, Standards-Essential Patents and Injunctive Relief(April, 2013)

- Kassandra Maldonado, “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation”, 29 Berkeley Tech. L.J. (2014).
- Katherine E. White, “A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied”, 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. (2001).
- Kenneth J. Burchfiel, “Patent Misuse and Antitrust Reform: Blessed Be the Tie”, 4 Harv. J. L. & Tech. (1991).
- Machael Carrier, “Unraveling the Patent-Antitrust Paradox”, 150 U. Penn. Law Review (2010)
- Mark A. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, 90 California Law Review 1889 (2002).
- Mark A. Lemley & Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, 85 Texas L. Rev. (2007).
- Mark A. Lemley & Carl Shapiro, “A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents”, 28 Berkeley Technology Law Journal, 1135 (2013).
- OECD, Policy Roundtables ; Standard Setting, DAF/COMP(2010)33.
- OECD, STI Working Paper 2009/9: The Emerging Patent Marketplace, DSTI/DOC(2009)9.
- Robert P. Merges & Jeffrey M. Kuhn, “An Estoppel Doctrine for Patented Standards”, 97 CAL. L. Rev. (2009).
- Robin C. Feldman, “The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse”, 55 Hastings L.J.(2003).
- Rudi Bekkers & Andrew Updegrave, “A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide”, National Academies of Science (2012)
- Saami Zain, “Misuse of Misuse: Princo Corp. v. International Trade Commission and The Federal Circuit’s Misguided Patent Misuse Jurisprudence”, 13 North Carolina Journal of Law & Technology (Fall 2011).
- Thomas F. Cotter, “Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents

and FRAND Royalties”, 22 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 311 (2014).

USDOJ & USPTO, “Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents to Voluntary F/RAND Commitments” (2013).

USDOJ & FTC, “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition” (2007).

부록(Annex)

	명 칭	면수
1.	COMMON PATENT POLICY FOR ITU-T/ITU-R/ISO/IEC	331
2.	PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION / ISO OR IEC DELIVERABLE	333
3.	GENERAL PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION	336
4.	LETTER OF ASSURANCE FOR ESSENTIAL PATENT CLAIMS FOR IEEE	338
5.	IPR Licensing Declaration forms FOR ETSI	343
6.	한국정보통신기술협회(TTA) 지식재산권 취급 협약서	347

ANNEX 1

COMMON PATENT POLICY FOR ITU-T/ITU-R/ISO/IEC

The following is a "code of practice" regarding patents covering, in varying degrees, the subject matters of ITU-T Recommendations, ITU-R Recommendations, ISO deliverables and IEC deliverables (for the purpose of this document, ITU-T and ITU-R Recommendations are referred to as "Recommendations", ISO deliverables and IEC deliverables are referred to as "Deliverables"). The rules of the "code of practice" are simple and straightforward. Recommendations | Deliverables are drawn up by technical and not patent experts; thus, they may not necessarily be very familiar with the complex international legal situation of intellectual property rights such as patents, etc.

Recommendations | Deliverables are non-binding; their objective is to ensure compatibility of technologies and systems on a worldwide basis. To meet this objective, which is in the common interests of all those participating, it must be ensured that Recommendations | Deliverables, their applications, use, etc. are accessible to everybody.

It follows, therefore, that a patent embodied fully or partly in a Recommendation | Deliverable must be accessible to everybody without undue constraints. To meet this requirement in general is the sole objective of the code of practice. The detailed arrangements arising from patents (licensing, royalties, etc.) are left to the parties concerned, as these arrangements might differ from case to case.

This code of practice may be summarized as follows:

- 1 The ITU Telecommunication Standardization Bureau (TSB), the ITU Radio-communication Bureau (BR) and the offices of the CEOs of ISO and IEC are not in a position to give authoritative or comprehensive information about evidence, validity or scope of patents or similar rights, but it is desirable that the fullest available information should be disclosed. Therefore, any party participating in the work of ITU, ISO or IEC should, from the outset, draw the attention of the Director of ITU-TSB, the Director of ITU-BR, or the offices of the CEOs of ISO or IEC, respectively, to any known patent or to any known pending patent application, either their own or of other organizations, although ITU, ISO or IEC are unable to verify the validity of any such information.
- 2 If a Recommendation | Deliverable is developed and such information as referred to in paragraph 1 has been disclosed, three different situations may arise:
 - 2.1 The patent holder is willing to negotiate licences free of charge with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. Such negotiations are left to the parties concerned and are performed outside ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
 - 2.2 The patent holder is willing to negotiate licences with other parties on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions. Such negotiations are left to the parties concerned and are performed outside ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
 - 2.3 The patent holder is not willing to comply with the provisions of either paragraph 2.1 or paragraph 2.2; in such case, the Recommendation | Deliverable shall not include provisions depending on the patent.

- 3 Whatever case applies (2.1, 2.2 or 2.3), the patent holder has to provide a written statement to be filed at ITU-TSB, ITU-BR or the offices of the CEOs of ISO or IEC, respectively, using the appropriate "Patent Statement and Licensing Declaration" Form. This statement must not include additional provisions, conditions, or any other exclusion clauses in excess of what is provided for each case in the corresponding boxes of the form.

ANNEX 2

PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION | ISO OR IEC DELIVERABLE



Patent Statement and Licensing Declaration for ITU-T or ITU-R Recommendation | ISO or IEC Deliverable

This declaration does not represent an actual grant of a license

Please return to the relevant organization(s) as instructed below per document type:

Director Telecommunication Standardization Bureau International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Switzerland Fax: +41 22 730 5853 Email: tsbdjr@itu.int	Director Radiocommunication Bureau International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Switzerland Fax: +41 22 730 5785 Email: brmail@itu.int	Secretary-General International Organization for Standardization 8 chemin de Blandonnet CH-1214 Geneva Switzerland Fax: +41 22 733 3430 Email: patent.statements@iso.org	General Secretary International Electrotechnical Commission 3 rue de Varembe CH-1211 Geneva 20 Switzerland Fax: +41 22 919 0300 Email: inmail@iec.ch
--	--	---	---

Patent Holder:

Legal Name _____

Contact for license application:

Name & Department _____

Address _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

URL (optional) _____

Document type:

ITU-T Rec. (*)
 ITU-R Rec. (*)
 ISO Deliverable (*)
 IEC Deliverable (*)

(please return the form to the relevant Organization)

Common text or twin text (ITU-T Rec. | ISO/IEC Deliverable (*)) (for common text or twin text, please return the form to each of the three Organizations: ITU-T, ISO, IEC)

ISO/IEC Deliverable (*) (for ISO/IEC Deliverables, please return the form to both ISO and IEC)

(*)Number _____

(*)Title _____

Licensing declaration:

The Patent Holder believes that it holds granted and/or pending applications for Patents, the use of which would be required to implement the above document and hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, that (check one box only):

1. The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO or IEC.

Also mark here if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

Also mark here if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their Patent, whose use would be required to implement the above document, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).

2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO, or IEC.

Also mark here if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.

3. The Patent Holder is unwilling to grant licenses in accordance with provisions of either 1 or 2 above.

In this case, the following information must be provided to ITU, and is strongly desired by ISO and IEC, as part of this declaration:

- granted patent number or patent application number (if pending);
- an indication of which portions of the above document are affected;
- a description of the Patents covering the above document.

Free of Charge: The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; *i.e.*, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the same above document sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc.

Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the same above document Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

Patent: The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the same above document. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation | Deliverable.

Assignment/transfer of Patent rights: Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

Patent Information (desired but not required for options 1 and 2; required in ITU for option 3 (NOTE))				
No.	Status [granted/ pending]	Country	Granted Patent Number or Application Number (if pending)	Title
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<input type="checkbox"/> Check here if additional patent information is provided on additional pages.				

NOTE: For option 3, the additional minimum information that shall also be provided is listed in the option 3 box above.

Signature:	
Patent Holder	_____
Name of authorized person	_____
Title of authorized person	_____
Signature	_____
Place, Date	

FORM: 26 June 2015

ANNEX 3

GENERAL PATENT STATEMENT AND LICENSING DECLARATION FORM FOR ITU-T OR ITU-R RECOMMENDATION



General Patent Statement and Licensing Declaration **for ITU-T or ITU-R Recommendation**

This declaration does not represent an actual grant of a license

Please return to the relevant bureau:

Director
Telecommunication Standardization Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbdir@itu.int

Director
Radiocommunication Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland
Fax: +41 22 730 5785
Email: brmail@itu.int

Patent Holder:	
Legal Name	_____
Contact for license application:	
Name & Department	_____
Address	_____ _____
Tel.	_____
Fax	_____
E-mail	_____
URL (optional)	_____
Licensing declaration:	
In case part(s) or all of any proposals contained in Contributions submitted by the Patent Holder above are included in ITU-T/ITU-R Recommendation(s) and the included part(s) contain items for which Patents have been filed and whose use would be required to implement ITU-T/ITU-R Recommendation(s), the above Patent Holder hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (check <u>one</u> box only):	
<input type="checkbox"/>	1. The Patent Holder is prepared to grant a <u>Free of Charge</u> license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T/ITU-R.

Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

Also mark here ___ if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their patent claims, whose use would be required to implement the above ITU-T/ITU-R Recommendation, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).

2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation.

Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T/ITU-R.

Also mark here ___ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above ITU-T/ITU-R Recommendation.

Free of Charge: The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; *i.e.*, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, Reciprocity, warranties, etc.

Reciprocity: The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the relevant ITU-T/ITU-R Recommendation Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

Patent: The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the relevant Recommendation | Deliverable. Essential patents are patents that would be required to implement the relevant Recommendation | Deliverable.

Assignment/transfer of Patent rights: Licensing declarations made pursuant to Clause 2.1 or 2.2 of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest as to the transferred Patents. Recognizing that this interpretation may not apply in all jurisdictions, any Patent Holder who has submitted a licensing declaration according to the Common Patent Policy - be it selected as option 1 or 2 on the Patent Declaration form - who transfers ownership of a Patent that is subject to such licensing declaration shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that, as to such transferred Patent, the licensing declaration is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest.

Signature:

Patent Holder

Name of authorized person

Title of authorized person

Signature

Place, Date

FORM: 26 June 2015

ANNEX 4

LETTER OF ASSURANCE FOR ESSENTIAL PATENT CLAIMS

Please return via mail, e-mail (as a PDF), or fax: PatCom Administrator, IEEE-SA Standards Board Patent Committee
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
445 Hoes Lane
Piscataway, NJ 08854 USA
FAX (+1 732-875-0524) e-mail: patcom@ieee.org

No license is implied by submission of this Letter of Assurance

A. SUBMITTER:

Legal Name: _____ ("Submitter")

B. SUBMITTER'S CONTACT INFORMATION:

Contact Name/Title: _____
Department: _____
Address: _____
Telephone: _____ Fax: _____ E-mail: _____
URL: _____

Note: The IEEE does not endorse the content, or confirm the accuracy or consistency of any contact information or web site listed above.

C. IEEE STANDARD OR PROJECT (e.g., AMENDMENT, CORRIGENDA, OR REVISION):

In accordance with Clause 6 of the *IEEE-SA Standards Board Bylaws* and Clause 6.3.5 of the *IEEE-SA Standards Board Operations Manual*, this licensing position is limited to the following:

Standard/Project Number: _____
Title: _____

D. SUBMITTER'S POSITION REGARDING LICENSING OF ESSENTIAL PATENT CLAIMS:

In accordance with Clause 6 of the *IEEE-SA Standards Board Bylaws*, the Submitter hereby declares the following (**Check box 1 or box 2 below**):

Note: Nothing in this Letter of Assurance shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. The IEEE takes no position with respect to the validity or essentiality of Patent Claims, determining whether an implementation is a Compliant Implementation or the reasonableness of rates, terms, and conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any license agreements offered by the Submitter. To the extent there are inconsistencies between the Letter of Assurance Form and any sample licenses, material licensing terms, or not to exceed rates provided in connection with 1.a or 1.b below, the terms of Clause 6 of the IEEE-SA Standards Board Bylaws and this Letter of Assurance Form shall control.

1. The Submitter may own, control, or have the ability to license Patent Claims that might be or become Essential Patent Claims. With respect to such Essential Patent Claims, the Submitter's licensing position is as follows (**must check a, b, c, or d and any applicable subordinate boxes**):
- a. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims without compensation to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
- (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
- (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement.

- b. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
 - (Optional) These reasonable rates will not exceed _____ (e.g., percent of unit price, flat fee, per unit).
 - (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
 - (Optional) Such a license will include a Reciprocal Licensing requirement.
- c. The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.
- d. The Submitter is unwilling or unable to grant licenses according to the provisions of either a or b above or to agree that it will not enforce its Essential Patent Claims as described in c above.

- 2. After a Reasonable and Good Faith Inquiry, the Submitter is not aware of any Patent Claims that the Submitter may own, control, or have the ability to license that might be or become Essential Patent Claims.

E. SCOPE OF ASSURANCE:

Note: The Submitter must complete this section if box 1 in part D above is checked.

The Submitter may, but is not required to, identify one or more of its Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. **(Submitter must check box 1 or box 2 below)**

- 1. When checked, this Letter of Assurance only applies to the Patent Claims identified below that are or become Essential Patent Claims. (If no Patent Claim is identified below, then this Letter of Assurance applies to all Essential Patent Claims supported by the disclosure in the patent or patent applications listed below.)

Patent/Application/Docket Number: _____
 Description/Title (optional): _____

Claim (optional): _____

Patent/Application/Docket Number: _____
 Description/Title (optional): _____

Claim (optional): _____

Patent/Application/Docket Number: _____
 Description/Title (optional): _____

Claim (optional): _____

For additional patents, use additional pages as necessary.

- 2. When checked, this Letter of Assurance is a Blanket Letter of Assurance. As such, all Essential Patent Claims that the Submitter may currently or in the future have the ability to license shall be available under the terms as indicated in part D.1; however, a Blanket Assurance shall not supersede any pre-existing or simultaneously submitted specific assurance identifying potential Essential Patent Claims.

F. APPLICATION TO AFFILIATES:

With respect to any Essential Patent Claims that an Affiliate has the ability to license, the Submitter agrees that (i) the licensing positions described in parts C and D apply to any Essential Patent Claims within the scope of the assurance described in part E; and (ii) the terms of this assurance are binding on each such Affiliate; provided, however, that such representations and commitments shall not apply to Affiliates identified below:

Organization's Name	Organization's Name
Address	Address
Contact person	Contact person

Affiliates may not be excluded if the Reciprocal Licensing box is checked in part D.1.a or D.1.b. For additional Affiliates, use additional pages as necessary.

G. SIGNATURE:

By signing this Letter of Assurance, you represent that you have the authority to bind the Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates permissibly excluded above) to the representations and commitments provided in this LOA and acknowledge that users and implementers of the IEEE Standard identified in part C are relying or will rely upon and may seek enforcement of the terms of this LOA. The Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates permissibly excluded above) agree not to sell or otherwise transfer any rights in any Essential Patent Claims that they hold, control, or have the ability to license with the intent of circumventing or negating any of the representations and commitments made in this LOA.

The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).

If D.1.a or D.1.b is checked, the Submitter shall not condition a license on the Applicant's agreeing (a) to grant a license to any of the Applicant's Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the IEEE Standard identified in part C, or (b) to take a license for any of the Submitter's Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the IEEE Standard identified in part C.

If, as described in Clause 6 of the *IEEE-SA Standards Board Bylaws*, the Submitter becomes aware of additional Patent Claims not already covered by an Accepted Letter of Assurance that are owned, controlled, or licensable by the Submitter and that may be or become Essential Patent Claims with respect to the IEEE Standard identified in part C, the Submitter agrees to submit a Letter of Assurance stating its position regarding enforcement or licensing of such Patent Claims.

Print name of authorized person: [Redacted]

Title of authorized person: [Redacted]

Signature of authorized person: [Redacted] Date: [Redacted]

Address: [Redacted]

Phone: [Redacted] E-mail: [Redacted]

Note that this assurance applies, at a minimum, from the date of the standard's approval to the date of the standard's transfer to inactive status and is irrevocable upon acceptance by the IEEE-SA.

The IEEE-SA Patent Policy and the procedures used to execute that policy are documented in the IEEE-SA Standards Board Bylaws and the IEEE-SA Standards Board Operations Manual, available at <http://standards.ieee.org/develop/policies/>. The terms and definitions set forth in the IEEE-SA Patent Policy, IEEE-SA Standards Board Bylaws, and IEEE-SA Standards Board Operations Manual in effect as of the date of this Letter of Assurance are incorporated herein.

DEFINITIONS

The following terms, when capitalized, have the following meanings:

“*Accepted Letter of Assurance*” and “*Accepted LOA*” shall mean a Letter of Assurance that the IEEE-SA has determined is complete in all material respects and has been posted to the IEEE-SA web site.

“*Affiliate*” shall mean an entity that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls the Submitter or Applicant, is controlled by the Submitter or Applicant, or is under common control with the Submitter or Applicant. For the purposes of this definition, the term “control” and its derivatives, with respect to for-profit entities, means the legal, beneficial or equitable ownership, directly or indirectly, of more than fifty percent (50%) of the capital stock (or other ownership interest, if not a corporation) of an entity ordinarily having voting rights. “Control” and its derivatives, with respect to nonprofit entities, means the power to elect or appoint more than fifty percent (50%) of the Board of Directors of an entity.

“*Applicant*” shall mean any prospective licensee for Essential Patent Claims. “*Applicant*” shall include all of its Affiliates.

“*Blanket Letter of Assurance*” shall mean a Letter of Assurance that applies to all Essential Patent Claims for which a Submitter may currently or in the future (except as otherwise provided for in these Bylaws and in the *IEEE-SA Standards Board Operations Manual*) have the ability to license.

“*Compliant Implementation*” shall mean any product (e.g., component, sub-assembly, or end-product) or service that conforms to any mandatory or optional portion of a normative clause of an IEEE Standard.

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

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

“*Letter of Assurance*” and “*LOA*” shall mean a document, including any attachments, stating the Submitter’s position regarding ownership, enforcement, or licensing of Essential Patent Claims for a specifically referenced IEEE Standard, submitted in a form acceptable to the IEEE-SA.

“*Patent Claim(s)*” shall mean one or more claims in issued patent(s) or pending patent application(s).

“*Prohibitive Order*” shall mean an interim or permanent injunction, exclusion order, or similar adjudicative directive that limits or prevents making, having made, using, selling, offering to sell, or importing a Compliant Implementation.

“*Reasonable and Good Faith Inquiry*” includes, but is not limited to, a Submitter using reasonable efforts to identify and contact those individuals who are from, employed by, or otherwise represent the Submitter and who are known to the Submitter to be current or past participants in the development process of the [Proposed] IEEE Standard identified in a Letter of Assurance, including, but not limited to, participation in a Sponsor Ballot or Working Group. If the Submitter did not or does not have any participants, then a Reasonable and Good Faith Inquiry may include, but is not limited to, the Submitter using reasonable efforts to contact individuals who are from, employed by, or represent the Submitter and who the Submitter believes are most likely to have knowledge about the technology covered by the [Proposed] IEEE Standard.

“*Reasonable Rate*” shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim’s technology in the IEEE Standard. In addition, determination of such Reasonable Rates should include, but need not be limited to, the consideration of:

- The value that the functionality of the claimed invention or inventive feature within the Essential Patent Claim contributes to the value of the relevant functionality of the smallest saleable Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claim.
- The value that the Essential Patent Claim contributes to the smallest saleable Compliant Implementation that practices that claim, in light of the value contributed by all Essential Patent Claims for the same IEEE Standard practiced in that Compliant Implementation.
- Existing licenses covering use of the Essential Patent Claim, where such licenses were not obtained under the explicit or implicit threat of a Prohibitive Order, and where the circumstances and resulting licenses are otherwise sufficiently comparable to the circumstances of the contemplated license.

“*Reciprocal Licensing*” shall mean that the Submitter of an LOA has conditioned its granting of a license for its Essential Patent Claims upon the Applicant’s agreement to grant a license to the Submitter with Reasonable Rates and other reasonable licensing terms and conditions to the Applicant’s Essential Patent Claims, if any, for the referenced IEEE Standard, including any amendments, corrigenda, editions, and revisions. If an LOA references an amendment or corrigendum, the scope of reciprocity includes the base IEEE Standard and its amendments, corrigenda, editions, and revisions.

“*Statement of Encumbrance*” shall mean a specific reference to an Accepted LOA or a general statement in the transfer or assignment agreement that the Patent Claim(s) being transferred or assigned are subject to any encumbrances that may exist as of the effective date of such agreement. An Accepted LOA is an encumbrance.

“*Submitter*” shall mean an individual or an organization that provides a completed Letter of Assurance. A Submitter may or may not hold Essential Patent Claims. “*Submitter*” shall include all of its Affiliates unless specifically and permissibly excluded.

Should any discrepancy exist between the definitions above and the definitions in the IEEE-SA Standards Board Bylaws clause 6.1, the definitions contained in the Bylaws shall control.

ANNEX 5

ETSI Rules of Procedure, 18 November 2015

Appendix A: IPR Licensing Declaration forms

<u>IPR HOLDER / ORGANISATION ("Declarant")</u>	
Legal Name:	_____
<u>CONTACT DETAILS FOR LICENSING INFORMATION:</u>	
Name and Title:	_____
Department:	_____
Address:	_____ _____
Telephone:	_____ Fax: _____
Email:	_____ URL: _____
<u>GENERAL IPR LICENSING DECLARATION</u>	
In accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy the Declarant and/or its AFFILIATES hereby informs ETSI that (check one box only):	
<input type="checkbox"/>	with reference to ETSI STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) No.: _____, or
<input type="checkbox"/>	with reference to ETSI Project(s): _____, or
<input type="checkbox"/>	with reference to all ETSI STANDARDS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
and with reference to (check one box only):	
<input type="checkbox"/>	IPR(s) contained within technical contributions made by the Declarant and/or its AFFILIATES, or
<input type="checkbox"/>	any IPRs
the Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARD(S), TECHNICAL SPECIFICATION(S), or the ETSI Project(s), as identified above, to the extent that the IPR(s) are or become, and remain ESSENTIAL to practice that/those STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) or, as applicable, any STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION resulting from proposals or Work Items within the current scope of the above identified ETSI Project(s), for the field of use of practice of such STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION; and (2) it will comply with Clause 6.1bis of the ETSI IPR Policy with respect to such ESSENTIAL IPR(s).	
<input type="checkbox"/>	This irrevocable undertaking is made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate (check box if applicable).
The construction, validity and performance of this General IPR licensing declaration shall be governed by the laws of France.	
Terms in ALL CAPS on this form have the meaning provided in Clause 15 of the ETSI IPR Policy.	
<u>SIGNATURE</u>	
By signing this General IPR Licensing Declaration form, you represent that you have the authority to bind the Declarant and/or its AFFILIATES to the representations and commitments provided in this form.	
Name of authorized person:	_____
Title of authorized person:	_____
Place, Date:	_____
Signature:	_____
<i>Please return this form duly signed to: ETSI Director-General ETSI - 650, route des Lucioles - F-06921 Sophia Antipolis Cedex – France / Fax. +33 (0) 4 93 65 47 16</i>	

ETSI Directives Version 35, December 2015

IPR INFORMATION STATEMENT AND LICENSING DECLARATION

IPR HOLDER / ORGANISATION ("Declarant")

Legal Name: _____

CONTACT DETAILS FOR LICENSING INFORMATION:

Name and Title: _____

Department: _____

Address: _____

Telephone: _____ Fax: _____

Email: _____ URL: _____

IPR INFORMATION STATEMENT

In accordance with Clause 4.1 of the ETSI IPR Policy the Declarant and/or its AFFILIATES hereby informs ETSI that it is the Declarant's and/or its AFFILIATES' present belief that the IPR(s) disclosed in the attached *IPR Information Statement Annex* may be or may become ESSENTIAL in relation to at least the ETSI Work Item(s), STANDARD(S) and/or TECHNICAL SPECIFICATION(S) identified in the attached *IPR Information Statement Annex*.

The Declarant and/or its AFFILIATES (**check one box only**):

- are the proprietor of the IPR(s) disclosed in the attached *IPR Information Statement Annex*.
 are not the proprietor of the IPR(s) disclosed in the attached *IPR Information Statement Annex*.

IPR LICENSING DECLARATION

In accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy the Declarant and/or its AFFILIATES hereby irrevocably declares the following (**check one box only, and subordinate box, where applicable**):

- To the extent that the IPR(s) disclosed in the attached *IPR Information Statement Annex* are or become, and remain ESSENTIAL in respect of the ETSI Work Item, STANDARD and/or TECHNICAL SPECIFICATION identified in the attached *IPR Information Statement Annex*, the Declarant and/or its AFFILIATES are (1) prepared to grant irrevocable licences under this/these IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy; and (2) will comply with Clause 6.1bis of the ETSI IPR Policy.
 This irrevocable undertaking is made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate (**check box if applicable**).
- The Declarant and/or its AFFILIATES are not prepared to make the above IPR Licensing Declaration (reasons may be explained in writing in the attached *IPR Licensing Declaration Annex*).

The construction, validity and performance of this IPR information statement and licensing declaration shall be governed by the laws of France.

Terms in ALL CAPS on this form have the meaning provided in Clause 15 of the ETSI IPR Policy.

SIGNATURE

By signing this IPR Information Statement and Licensing Declaration form, you represent that you have the authority to bind the Declarant and/or its AFFILIATES to the representations and commitments provided in this form.

Name of authorized person: _____

Title of authorized person: _____

Place, Date: _____

Signature: _____

*Please return this form duly signed to: ETSI Director-General
ETSI - 650, route des Lucioles - F-06921 Sophia Antipolis Cedex - France / Fax. +33 (0) 4 93 65 47 16*

ANNEX 6

■ 정보통신표준화관련 지식재산권취급요령 [별지 제2호서식] <개정 2013. 10. 11>

지식재산권 취급 약약서

① 지식재산권자	(성명 또는 법인의 명칭)			
② 연 락 처	성명 또는 부서			
	주 소			
	전화번호	팩 스		
	이 메 일			
③ 표준화과제등의 제목	<input type="checkbox"/> 표준화과제 <input type="checkbox"/> 표준초안 <input type="checkbox"/> 표준안 <input type="checkbox"/> 기술규격 관련 제목을 작성해 주십시오 (관련 항목 명시)			
④ 실시조건	<input type="checkbox"/> 가. 지식재산권을 대가없이 비차별적으로 실시			
	<input type="checkbox"/> 나. 지식재산권을 합리적 조건하에 비차별적으로 실시			
	<input type="checkbox"/> 다. 지식재산권 실시 허락을 거절			
⑤ 해당 지식재산권 : 총 ()건 <input type="checkbox"/> 별지 참조				
번호	④ 출원번호	⑤ 등록번호	지식재산권의 명칭	출원국
1				
2				
3				
4				
5				

정보통신표준화관련 지식재산권 취급요령(2013. 10. 11. 개정)에 따라 위와 같이 표준화과제등 관련 지식재산권 취급 약약서를 제출합니다.

제출 연월일 : 년 월 일
제 출 자 : (⑤ 인)

한국정보통신기술협회 회장 귀하

※ 표준관련 지식재산권에는 출원중인 것도 포함됩니다.

- ① ~ ⑤의 항목은 빠짐없이 작성하여 주십시오.
- ① 개인인 경우에는 성명을, 법인인 경우에는 법인의 명칭을 작성하여 주십시오.
- ② 지식재산권의 실시 등을 위하여 연락이 가능한 자를 말합니다.
- ③ 관련된 표준화과제, 표준초안, 표준안, 표준 또는 기술규격 중 해당되는 경우에 표시(☑)하고, 해당 표준화과제, 표준초안, 표준안 또는 기술규격의 제목을 작성합니다.
- ⑤ 제출하는 지식재산권 총 건수를 기재하여 주시고, 해당 지식재산권이 다수(예, 6건 이상)인 경우에는 [별지] 로 제출할 수 있습니다. 이때, 별지 참조를 체크해 주십시오.
- ⑥, ⑦ 출원중인 경우에는 출원번호를, 등록된 경우에는 등록번호를 기재하여 주십시오.
- ⑧ 지식재산권자(개인 또는 법인)의 날인을 하여 주십시오.

<별지>

해당 지식재산권

번호	⑥ 출원번호	⑦ 등록번호	지식재산권의 명칭 (영문명칭 포함)	출원국
1				
2			1) 한국에 출원 또는 등록된 것은 반드시 제출	여러 국가에 출원한 경우에 관련 국가를 표시
3			2) 예컨대, 패밀리특허인 경우에는 대표적인 1건을 제출하도록 한다.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

⑥, ⑦ 출원중인 경우에는 출원번호를, 등록된 경우에는 등록번호를 기재하여 주십시오.

Abstract

Limitations on the Exercise of Standard Essential Patent (SEP) Rights in the Patent Infringement Litigation

- Focusing on the Impact of FRAND Commitment on Injunction and Damage
Claim -

Na, Ji-won
Intellectual Property Law
Graduate School of Law
Seoul National University

As the global economy transitions from an industrial society to a knowledge-based economy, countries are more likely to focus on the creation and use of intellectual property as a means of enhancing national competitiveness. In the international trade era, worldwide standardization is enabling mobile devices and ICT services to interwork through technology transaction (i.e. patent license), which is so called ‘Open Innovation’ process. However, companies are using their standard essential patents (“SEPs”) as a strategic means for maximizing their profits and securing markets. SEP itself is contradictory in nature in the sense that on one hand it allows for sharing of technology whereas on the other hand it grants exclusive rights. In the perspective of social spread and sharing of innovative technologies, certain limits can be imposed on exercising SEP rights, but this does not mean that SEPs lose their patent aspect.

In the case of SEP infringement litigation, injunction and damage claim could be limited because third parties were made to believe that SEPs were licensed on FRAND terms. However, there are conflicting views on whether the SEP holder’s injunction claim can be granted or not. Given recent and foreign courts’ cases, it seems many courts’ judgments tend to converge in limiting the SEP holder’s

injunction claim, That is, they are reluctant to grant the SEP holder's injunction claim for various reasons (equity law, breach of pre-contractual good faith, abuse of law, etc.) in most jurisdictions. But the SEP holder's damage claim is less likely to be affected by FRAND commitment.

This dissertation is to find a way to balance the legal position between the SEP holder and the potential licensee in the present problems related to patent hold-up and reverse patent hold-up. Proper compensation to SEP holders is important in encouraging innovation. Also fear of patent hold-up and royalty stacking should not make potential licensees hesitate to adopt SEPs in accomplishing the aim and purpose of standard systems.

Generally speaking, there is no reason to interpret that the SEP holder's injunction claim should not be granted just because there was FRAND commitment. However, it is fair to restrict granting SEP-based injunction claim in principle because of abuse of law upon the breach of pre-contractual good faith in case of a willing licensee. Meanwhile, the SEP holder's damage claim will work as an alternative function for balancing the interest between the SEP holder and the potential licensee. It is fair to construct SEP-based damage claim should not be restricted to reasonable royalty in Korea. Therefore, lost-profit damages may be awarded to SEP holders in principle but courts could cut down the damage to reasonable royalty level for a willing licensee. To calculate royalty damages for SEP infringement, U.S. courts began to adapt and modify Georgia-Pacific factors which have been considered to determine reasonable royalty in traditional patent infringement cases. It seems these U.S. cases can serve as good references. Antitrust laws and patent laws both have a common purpose to contribute to the nation's industrial development, so a balanced solution is needed between these two laws through developing antitrust defense in patent infringement litigation in Korea.

While there have been individual analyses of standard patent systems and research on individual issues, there has been no multi-dimensional analysis of SEPs and FRAND commitment. Through comprehensive review of civil (contract) law,

patent law and antitrust law, this dissertation contributes to construction of FRAND commitment and redesign of patent misuse doctrine in Korea.

Key words : Standard Essential Patent(SEP), FRAND commitment, patent hold-up, patent misuse, reasonable royalty.

Student Number : 2007-30352