

표준특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -

법무법인 세종 변호사·법학박사 송 재 섭

논문요지

표준특허권 침해행위에 대한 침해금지청구권과 손해배상청구권의 행사는, 혁신 기술의 사회적 확산과 공유라는 기술표준의 목표에 비추어 볼 때 일정 부분 한계를 가질 수밖에 없다. 표준특허의 경우 기술의 상용화를 통한 보급과 활용이라는 측면에서 여타의 통상적인 특허권과 달리 특허권자의 독점적 실시권이 보장될 수 없기 때문이다. 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 허용되는지 여부에 관해서는 견해가 대립하고 있으나, 최근의 국내외 사례에 비추어 보면 각국의 법원들은 표준특허의 경우 비표준특허에 비해 특허권자의 권리가 제한되어야 할 필요성이 있다는 점에 대하여 어느 정도의 공감대를 형성하고 있고 따라서 표준특허권에 근거한 침해금지청구권의 행사를 인정하는 데에 다소 소극적인 입장인 것으로 보인다. 일반적으로 FRAND 선언이 있었다는 사정만으로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 금지된다고 보아야 할 이유는 없으나, 기술의 공유 및 사회적 확산을 목적으로 하는 기술표준의 본질적 특성에 비추어 표준특허에 근거한 침해금지청구권 행사는 원칙적으로 허용되지 않는다고 해석하는 것이 타당하다. 한편 표준특허의 경우 독점적 실시권이 인정될 수 없고 제3자의 실시를 당연히 예정하고 있다는 점에서, 표준특허권자에게는 일일이익 상당의 손해액이 인정될 수 없으며 언제나 실시료 상당의 손해액만이 인정될 수 있을 뿐이라고 보아야 한다. 이와 관련하여 미국에서는 표준특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해액을 산정함에 있어서 종래 특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해액을 산정하기 위해 고려하고 있던 Georgia-Pacific 요소를 일부 수정하여 적용하는 사례가 나타나고 있으며, 이러한 미국의 사례는 우리나라에서도 좋은 참고가 될 수 있을 것이다. 다만 표준특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어서는, 기술표준 제도의 취지와 목적을 달성하기 위한 혁신의 유인이라는 측면에서 표준특허권자에 대한 충분한 보상이 중요하다는 점과 함께, 다른 한편으로 특허위협이나 실시료 누적 현상으로 인해 기술표준의 채택이 주저되는 상황을 초래하여서는 안된다는 점을 특히 유념할 필요가 있다.

주제어 : 표준특허, FRAND 선언, 특허위협, 실시료 누적, Georgia-Pacific 요소

* 논문접수: 2013. 12. 6. * 심사완료: 2013. 12. 31. * 게재확정: 2014. 1. 23.

I. 서론

특허권은 독점배타적인 재산권으로서의 성격을 가지고 있으므로 특허권을 침해하는 행위에 대해서는 민형사상 여러 보호수단이 제공되는바, 이 중 가장 중요하고 유의미한 것은 침해금지청구권(특허법 제126조)과 손해배상청구권(민법 제750조, 특허법 제128조)이라고 할 수 있다. 그런데 최근 특허 정보통신기술의 발달과 함께 많이 문제되고 있는 이른바 ‘표준특허(standard essential patent)’¹⁾의 경우에는 그것이 기술표준에 필수적으로 포함되어야 하는 특허라는 점에서 특허권 침해행위에 대한 침해금지청구권과 손해배상청구권의 행사가 제한될 필요가 있는 것이 아닌지 문제된다. 기술표준은 기본적으로 혁신 기술의 사회적 확산을 목표로 하는 것으로서 개발된 기술의 상용화를 통한 보급과 활용에 초점을 두고 있으므로,²⁾ 기술표준에 필수적으로 포함되어야 하는 표준특허를 여타의 다른 일반적인 특허권과 동일한 범위에서 독점배타적인 재산권으로 보호하는 것은 ‘상용화를 통한 보급과 활용’이라는 기술표준의 본질에 모순되는 측면이 있기 때문이다.³⁾

표준특허에 근거한 침해금지청구권과 손해배상청구권 행사 문제에서 함께 고려해야 하는 것이 FRAND(fair, reasonable and non-discriminatory) 또는 RAND(reasonable and non-discriminatory)⁴⁾ 조건이다. 표준특허에 독점권을 부여하게 되면 경쟁사업자들의 시장진입 자체가 봉쇄되는 결과를 초래하므로, 기술표준 채택에 있어 FRAND 선언을 요구함으로써 표준특허의 독점을 방지하여 경쟁사업자들이 표준특허를 합리적인

1) 일반적으로 ‘표준(standard)’이란 공통적이고 반복된 사용을 위해 필요한 규칙이나 지침을 비롯하여, 그 밖에 해당 제품이나 관련 공정 및 제조방법에 관한 특징을 의미한다(World Trade Organization, Agreement on Technical Barriers to Trade Annex 1, 2.). 이러한 표준의 내용을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용하여야 하는 특허가 표준특허로서, 이를 보다 명확히 하면 ‘특허청구범위의 청구항들 중 하나 이상의 청구항이 표준에 해당하는 특허’를 표준특허라고 할 수 있다(김기현·이승만·이준하, “표준과 특허의 관계 및 표준특허의 정의와 특성”, PATENT 21 제95호(2011. 5), 13면).

2) 윤선희, “지식재산권과 표준화의 관계”, 지식재산21 제10호(2000. 7), 56면.

3) 일반적으로 표준화와 지적재산권의 보호는 그 개념과 특성상 내재적 갈등관계에 있다고 설명된다. 윤선희, 위의 논문.

4) FRAND는 원래 유럽통신표준연구소(ETSI)가 제정한 특허기술 사용 조건에 포함되어 있는 문구였으나, 현재는 표준특허의 실시허락 조건에 관한 의미로 널리 사용되고 있다. FRAND 중 ‘fair’ 요건을 ‘reasonable’ 요건에 포함시켜 RAND라고 일컬어지기도 하는데, 대체로 FRAND는 유럽에서 많이 사용되는 용어인 반면 RAND는 미국에서 많이 사용되는 용어이다(Doug Lichtman, “Understanding the RAND Commitment”, 47 *Houston Law Review* 1023, 1025 n.6 (2010)). 다만 FRAND와 RAND는 사실상 같은 의미라고 할 수 있으므로, 이하에서는 편의상 양자를 구별하지 않고 ‘FRAND’로 통일하여 사용하기로 한다.

조건 하에서 자유롭게 실시할 수 있도록 할 필요가 있다. 이에 여러 표준화기구(standard setting organization)에서는 통상적으로 기술표준 채택 과정에서 기술표준에 포함되는 특허의 권리자에게 FRAND 조건 하에 임의의 제3자에게 당해 특허를 실시허락할 것을 보증 내지 확약하도록 요구하고,⁵⁾ 특허권자가 이를 수락하는 경우에 비로소 그 특허를 기술표준으로 채택하게 된다. 이와 같이 표준특허권자에게 FRAND 선언⁶⁾을 요구하는 취지와 목적에 비추어, 표준특허권자의 FRAND 선언 내지 확약이 향후 특허권 침해행위에 대한 보호수단을 행사하는 데에 제한 또는 장애사유로 작용할 여지가 있기 때문이다.

이 점에 관한 종래의 연구는 표준특허권의 행사가 부당하게 경쟁을 제한하거나 공정한 거래를 저해하는 등 시장질서를 왜곡할 우려가 있는 경우에 경쟁법적인 관면에서 이를 어떻게 규제할 것인지에 관한 논의가 주를 이루고 있다.⁷⁾ 그러나 더 나아가 표준특허권의 행사가 시장질서를 왜곡할 우려가 없는 경우에, FRAND 선언 자체가 표준특허권자의 권리행사에 어떠한 영향을 미치는지에 관하여는 특별한 논의가 이루어지지 않고 있는 것으로 보인다. 이 글에서는 기술표준 채택 과정에서의 FRAND 선언이 표준특허의 보호 범위에 미치는 영향과 관련하여, 특히 특허권의 핵심적인 내용이라고 할 수 있는 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 검토하기로 한다. 이를 통해 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 특허권 남용이라고 보기 어려운 예외적인 경우가 아닌 한 원칙적으로 표준특허에 기한 침해금지청구권 행사는 허용될 수 없고, 표준특허권 침해행위에 대해서는 합리적인 실시료 수준의 손해배상만이 인정되어야 하는 등 표준특허에 근거한 권리행사에는 일정한 한계가 있음을 밝히게 될 것이다.

5) 2002년 당시의 연구에 의하면, 36개의 표준화기구들 중 29개의 표준화기구가 FRAND 선언을 요구하고 있었고, 다른 6개의 표준화기구는 권리양도 또는 무상실시를 요구하고 있었다고 한다(Mark A. Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations", 90 *California Law Review* 1889, 1906 (2002)).

6) 뒤에서 설명하는 바와 같이, 표준 채택 과정에서 지식재산권 보유자는 표준화기구의 요청에 따라 'FRAND 조건으로 실시권을 부여할 준비가 되어 있다'는 취지의 선언서를 제출하게 되는데, 편의상 이를 'FRAND 선언'이라 지칭하기로 한다.

7) 예컨대 정영진, "표준화와 공정거래법: 지적재산권의 남용을 중심으로", LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호(2006. 11); 오승환, "특허기술의 표준 책정과 경쟁법 적용의 문제", 산업재산권 제23호(2007. 8); 최승재, "통신산업에서의 표준화와 지적재산권과 경쟁법의 조화", 법조 제621호(2008. 6); 이황, "FRAND 확약 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준", 저스티스 제129호(2012. 4); 오승환, "표준 필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구", 지식재산연구 제7권 제4호(2012. 12).

II. 표준특허화 과정과 FRAND 정책

일반적으로 기술표준은, 특정 규격의 기술이 시장에서 큰 성공을 거두어 소비자들에게 널리 사용됨으로써 형성되는 사실적 표준(de facto standard)과, 정부 또는 표준화기구에서 특정 기술의 개발·실현을 위해 채택하는 공적 표준(de jure standard)으로 구별할 수 있다. 개인용 PC 운영체제인 'Windows'와 다양한 응용 소프트웨어들은 사실적 표준의 대표적인 예이고, CDMA 등 정부 규제기관에 의해 지정된 각종 전기·통신장비의 프로토콜은 공적 표준의 대표적인 예이다.⁸⁾

이 중 공적 표준은 사실적 표준과 달리 관련 사업에 이해관계를 가진 개인·단체들이나 규제기관 등의 협의를 거쳐 채택되는 경우가 대부분이다. 이러한 협의에 참여하여 자신이 보유한 특정 기술이 표준에 포함되도록 할 것인지 여부는 어디까지나 각자의 자유의사에 따라 결정되지만, 많은 표준화기구에서는 자체적으로 지식재산권 정책을 마련해 두고 기술 보유자가 이를 따르는 경우에 한하여 당해 기술을 표준으로 포함시키고 있다. 각 표준화기구에서 제정한 지식재산권 정책은 그 구체적인 내용이 다양하지만,⁹⁾ 대체적으로는 기술표준에 포함되거나 또는 기술표준으로 제안된 기술의 공개 및 실시허락에 관한 내용을 규정함으로써, 기술표준 채택으로 인해 기술 보유자들에게 부당한 부담이 발생하지 않으면서도 향후 제3자들이 기술표준을 이용하는 데에 큰 장애가 없도록 하기 위한 내용으로 이루어져 있다고 할 수 있다.¹⁰⁾

표준화기구의 지식재산권 정책은 대부분 특허권자들로 하여금 기술표준의 채택에 앞서 '필수적'일 것으로 생각되는 특허권을 공개하도록 하고 있다. 여기서 어떤 특허권이 기술표준의 채택에 필수적이라는 것은, 통상적인 기술 수준에 비추어 볼 때 그 특허권을 실시하지 않고서는 해당 기술표준을 이용할 수 없는 경우를 의미한다.¹¹⁾ 다만 표준화기구의

8) 사실적 표준과 공적 표준의 구별에 관한 자세한 내용은, 오승환, 위의 논문(2007), 677-681면 및 정연덕, "IT(Information Technology)의 표준과 지적재산권의 문제에 관한 법적 연구", 인터넷법률 제30호(2005. 7), 68-69면 참고.

9) 대표적인 표준화기구들의 구체적인 지식재산권 정책 내용에 관하여는, 정연덕, "표준화기구의 특허정책 관련 문제", 창작과 권리 제64호(2011. 9), 10-20면 참고.

10) 예컨대 유럽전기통신표준협회(ETSI)의 지식재산권 가이드(ETSI Guide on IPRs) 제1.1조는 ETSI의 지식재산권 정책이 일반 공중을 위한 기술표준 채택의 필요성과 지식재산권 보유자의 권리 사이에서 이해관계의 균형을 도모하기 위한 것("... the ETSI IPR Policy seeks a balance between the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs.")임을 밝히고 있다.

11) 이에 관해 유럽전기통신표준협회 지식재산권 정책(ETSI IPRs Policy) 제15조는, '필수적'의 의미를 "ESSENTIAL ... means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds,

지식재산권 정책이 특허권자들로 하여금 기술표준에 필수적일 것으로 예상되는 모든 특허권을 조사할 의무 또는 모든 특허권을 공개하였음을 보증할 의무를 부과하고 있지는 않다. 청구항의 내용이 기술표준에 해당하는지 여부를 쉽게 판단하기가 어려울 뿐만 아니라, 만일 당해 특허가 출원 중에 있는 경우에는 향후 심사 과정에서 청구항이 수정될 가능성도 배제할 수 없으며, 무엇보다도 기술표준의 내용 자체가 항상 일정한 것이 아니라 채택 과정에서 변경될 가능성도 얼마든지 있기 때문이다. 그 밖에 다양하고 많은 수의 특허권을 보유하고 있는 자에게 위와 같은 의무를 부과하는 것은 지나친 부담이라는 점도 지적되고 있다.¹²⁾

위와 같은 공개가 이루어진 직후 또는 공개와 동시에, 특허권자는 향후 자신이 보유한 특허권이 기술표준의 실시예에 필수적인 것으로 판명되는 경우 이를 FRAND 조건으로 제3자에게 실시허락하겠다는 것에 대한 보증 또는 확약을 요구받게 되고, 이에 따라 특허권자가 'FRAND 조건으로 제3자에게 실시권을 부여할 준비가 되어 있다'는 취지의 선언서·확약서¹³⁾를 제출하게 되면, 당해 특허권이 기술표준으로 채택된다. 즉 FRAND 선

taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to ... comply with a STANDARD without infringing that IPR.”이라 정의하고 있다.

- 12) David Teece & Edward Sherry, “Standard Setting and Antitrust”, 87 *Minnesota Law Review* 1913, 1947 (2003).
- 13) 다만 실제로는 특허권자별로 매우 다양한 내용의 선언서·확약서가 제출되고 있다. 예컨대 와이파이(Wi-Fi) 무선통신에 관한 IEEE 802.11 기술표준과 관련하여, UC Davis는 단순히 “기술표준과의 호환을 위해 누구나 최소비용으로 사용할 수 있다(“the technology will be made available at minimal cost to all who seek to use it for compliance with an incorporated standard).”는 내용의 선언서를 제출한 반면(http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-uc_davis-01jul1994.pdf (2013. 11. 30. 최종 접속)), IBM은 “비차별적이고, 개량발명에 대한 실시를 포함하는 합리적인 조건으로 비배타적인 실시권을 부여하는 것에 동의한다(IBM agrees upon request to grant a non-exclusive license under such patent or patents on a nondiscriminatory basis and on reasonable terms and conditions including ... provided a similar grant under licensee's patents is made available to IBM).”는 내용의 선언서를 제출하였고(http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-ibm-10oct1995.pdf (2013. 11. 30. 최종 접속)), AMD는 “비차별적이고 AMD가 합리적이라고 여기는 조건의 비배타적 실시권 협상에 동의한다(AMD agrees ... to negotiate a non-exclusive license ... on a non-discriminatory basis and on terms and conditions which AMD deems reasonable).”는 내용의 선언서를 제출하였으며(http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-amd-01Mar1996.pdf (2013. 11. 30. 최종 접속)), RSA는 “공정하고 공평하며 비차별적인 조건으로 실시권을 부여하되, 실시조건은 RSA의 표준 실시계약에 따른다(“software license ... will be made available to applicants under fair, equitable and nondiscriminatory term ... The license terms will be according to RSA Data Security, Inc.'s standard OEM license agreement ...”).”는 내용의 선언서를 제출한 바 있다(http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-rsa-14jun1995.pdf (2013. 11. 30. 최종 접속)). 이처럼 개별 사례에서 FRAND 선언의 내용은 매우 다양하여 이를 획일적으로 규정하기란 사실상 불가능하지만, 이 글에서는 편의상 ‘공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 비배타적인 실시권을 부여할 것을 약속하는 내용의 선언’ 정도로 정리해 두고자 한다.

언은 기술표준 채택을 위한 전제 조건으로 특허권자가 실시권 부여를 거절할 권한 또는 특정인에게 독점적인 실시권을 부여할 권한을 포기함을 확인하는 것이다. 이 점에서 표준화기구의 지식재산권 정책은, FRAND 선언을 통해 특허권자로 하여금 위와 같은 권한을 포기하게 하는 대신, 특허권자에게 자신의 특허권이 기술표준에 채택되어 널리 활용됨으로써 이익을 창출할 수 있는 기회를 부여하는 구조를 실현하고 있다고 할 수 있다.

다만 특허권자의 FRAND 선언이 의무인 것은 아니어서, 만일 당해 특허권을 대체할 수 있는 다른 기술이 없음에도 불구하고 특허권자가 FRAND 선언을 거부하는 경우에는 기술표준 채택 절차가 중단되기도 한다.¹⁴⁾ 한편 만일 기술표준 채택 후에 그 실시에 필수적인 특허권의 존재가 밝혀진 경우에도 표준화기구는 당해 특허권자에게 FRAND 선언을 요구하게 되며, 이 때 특허권자가 FRAND 선언을 거부하게 되면 표준화기구는 기술표준의 불승인 등 필요한 후속 조치를 강구하게 된다.¹⁵⁾

이처럼 표준화기구의 기술표준 채택에 있어 FRAND 선언은 매우 중요한 요소임에도 불구하고, 거의 모든 표준화기구에서 FRAND 조건이 구체적으로 무엇을 의미하는지에 관하여는 지식재산권 정책상 별다른 규정을 두지 않고 있다.¹⁶⁾ 더욱이 위에서 본 바와 같이 FRAND 선언은 그 성격상 표준화기구에 대해 특허권자가 장치 'FRAND 조건으로 제3자에게 실시권을 부여할 준비가 되어 있다'는 의사를 표시한 것일 뿐, 구체적인 실시허락 조건은 특허권자와 제3자 사이의 개별적인 실시허락계약 체결을 통해 결정되는 것이므로, FRAND 선언만으로는 특허권자가 부담해야 하는 실제 의무가 어떤 것인지 분명하게 특정할 수 없는 상황이다.¹⁷⁾ 따라서 기술표준으로 채택된 특허권의 보유자가 FRAND 선언과 관련하여 어떠한 한도에서 자신의 권리를 행사할 수 있는지 문제되는 바, 이하에서 표준특허권자의 침해금지청구권과 손해배상청구권 행사에 관해 차례로 검토한다.

14) 예컨대 ETSI IPRs Policy 제8.1.2조는 이러한 경우 기술표준 채택 절차를 중단하고 특허권자에게 재고려를 요구하는 등의 절차를 진행하도록 규정하고 있다.

15) 예컨대 ETSI IPRs Policy 제8.2조가 이와 같은 절차에 관해 규정하고 있다.

16) 오히려 많은 표준화기구는 실시허락계약 체결 과정에서 FRAND 조건의 설정이나 해석 및 조정 등에 관해 아무런 역할을 수행하지 않는다는 점을 명시적으로 밝히고 있다. 예컨대 미국 전기전자기술자협회(IEEE) 산하 표준화기구(Standard Association)의 표준화위원회 운영매뉴얼(Standards Board Operational Manual) 제6.3.1조는 협회가 FRAND 조건에 해당하는지 여부에 대한 판단 책임이 없다("The IEEE is not responsible for ... 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.")는 점을 기술표준 채택시 공표하도록 규정하고 있다.

17) Mark A. Lemley, *supra* note 5, at 1906. 이러한 불명확성으로 인해 FRAND 조건에 따르는 실시허락의 비용과 범위가 어떠한지에 관하여는 사실상 표준화기구가 아무런 정책을 두지 않고 있는 것과 다름없다는 점이 지적되기도 한다(Id. at 1964-1965).

Ⅲ. 표준특허권 침해행위에 대한 침해금지청구권의 행사

1. 침해금지청구권 허용 여부에 대한 견해 대립

실시허락계약을 체결하지 않은 채 표준특허를 실시하는 제3자를 상대로 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 있는지 여부에 관해서는 이를 부정하는 입장과 긍정하는 입장이 대립되어 있다.

먼저 침해금지청구권의 행사를 부정하는 입장을 살펴 본다. Carl Shapiro 등은 FRAND 선언을 한 표준특허권자에게는 침해금지청구권이 허용되어서는 안된다고 주장하는데, 표준특허는 기술표준의 일부를 구성함에도 불구하고 표준특허권자의 침해금지청구권 행사로 인해 기술표준 전체를 사용할 수 없게 될 뿐만 아니라 표준특허권자는 침해금지청구권 행사 내지 행사의 위협을 통해 표준특허 자체가 기술표준에 기여한 가치를 초과하는 이익(즉 기술표준으로부터 발생하는 이익)까지도 얻을 수 있다는 것이 주된 이유이다.¹⁸⁾ Mark A. Lemley 역시 FRAND 선언은 침해금지청구권의 포기에 대한 동의에 해당한다는 취지로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사를 부인하고 있다.¹⁹⁾ 특히 Joshep Miller는 FRAND 선언의 핵심적인 의미가 침해금지청구권의 철회불가능한 포기에 있다고 보는데,²⁰⁾ 그 이유는 FRAND 선언을 위와 같이 이해함으로써 실시허락계약 협상 과정에서 침해금지청구권 행사에 대한 우려를 배제할 수 있고, 이를 통해 제3자가 합리적인 조건으로 기술표준에 접근할 수 있는 권리가 보장될 수 있기 때문이라고 설명한다.²¹⁾ 그 밖에 Doug Lichtman은, FRAND 선언은 침해금지청구권의 포기로 간주되므로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사는 금반언의 원칙에 위반되는 것으로 볼 수 있다는 입장이다.²²⁾

이에 대해 침해금지청구권의 행사를 긍정하는 입장에는 대표적으로 Demian Geradin과 Miguel Rato가 있다. 이들은 표준특허권자의 FRAND 선언이 묵시적으로라도 침해금지청구권을 포기한 것으로 해석될 수는 없다고 하는데, 어떤 표준화기구의 지식재산권

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

19) Mark A. Lemley, *supra* note 5, at 1967.

20) Joseph Miller, "Standard-Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm", 40 *Indiana Law Review* 351, 358 (2007).

21) *Id.* at 378.

22) Doug Lichtman, *supra* note 4, at 1043.

정책을 살펴 보더라도 표준특허권자에 대해 FRAND 조건에 관해 성실히 협상을 진행하는 것에서 더 나아가 침해금지청구권의 포기까지 요구하고 있지는 않을 뿐만 아니라, 만일 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 없다고 해석하는 경우에는 표준특허권자로서는 오직 침해가 발생한 이후 손해배상청구권을 행사함으로써 구제를 받을 수밖에 없고 이는 표준특허를 실시하고자 하는 제3자로 하여금 성실한 협상을 통해 실시허락을 받아야 한다는 유인을 제거하여 침해를 조장하는 결과를 초래하기 때문이라고 한다.²³⁾ 나아가 Demian Geradin 등은 표준특허권자가 소송에 소요되는 시간과 비용 등의 노력을 회피하기 위해 정상적인 실시료보다 낮은 실시료만을 지급받고 화해로 소송을 종료할 가능성이 많다는 점에서 손해배상청구권 행사만으로는 표준특허권자의 이익이 충분히 보호되기 어렵고, 이 경우 장래 다른 기술표준 채택 과정에서 특허권자가 참가를 거부함으로써 효율적인 기술표준 채택이 불가능한 상황이 초래되어 혁신이 저해될 수 있다는 점도 지적하고 있다.²⁴⁾

2. 표준특허권자의 침해금지청구권 행사에 관한 각국의 사례

가. 미국

미국의 경우 현재까지 연방순회항소법원 차원에서 표준특허권자의 침해금지청구권 행사 문제를 깊이 있게 논의하고 있는 사례는 발견하기 어렵고, 다만 연방지방법원의 판결 4건 정도가 이 문제에 관해 직접 검토하고 있는 것으로 확인된다. 그 밖에 표준특허권자가 관세법 제337조²⁵⁾에 따라 국제무역위원회(ITC)에 특허권 침해를 이유로 한 수입배제명령(exclusion order)을 청구한 사례들이 확인되고 있다.

23) Damien Geradin & Miguel Rato, "Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND", 3 *European Competition Journal* 101, 118-119. 이처럼 표준특허를 실시하려는 제3자가 FRAND 조건에 따른 협상을 거부하였음에도 불구하고 침해금지청구권 행사가 허용되지 않는 결과 표준특허권 침해가 조장되는 현상을 '역 특허위협(reverse patent hold-up)'이라고 일컫고 있다(Id. at 119).

24) Id. at 119.

25) 19 U.S.C. 1337. 관세법 제337조에 따른 수입배제명령 청구 등의 절차에 관하여는, 이충훈, "한국과 미국의 불공정무역행위에 대한 구제절차 - 지적재산권의 침해를 중심으로", 정보법학 제13권 제2호(2009. 8), 303-314면 등.

(1) Apple v. Motorola 판결²⁶⁾

애플은 2010. 10. 모토로라의 드로이드(Droid) 스마트폰 등 모바일 장치가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하면서 손해배상과 함께 침해금지를 청구하였다. 애플의 청구에 대해 모토로라는, 애플의 아이폰(iPhone)·아이패드(iPad) 등 다양한 제품이 자사의 특허권을 침해한다고 주장하며 반소를 제기하면서 마찬가지로 손해배상과 함께 침해금지를 청구하였는데, 모토로라가 침해되었다고 주장하는 특허권 중에는 3세대(3G) 이동통신 기술의 일종인 UMTS(Universal Mobile Telecommunications Service)에 관련된 표준특허권이 포함되어 있었다.

표준특허권 침해를 이유로 하는 모토로라의 침해금지청구에 대해 Posner 판사는, FRAND 선언의 대가로 모토로라의 특허권이 기술표준으로 채택된 것이므로 모토로라는 FRAND 조건에 따라 표준특허권을 실시허락할 의무를 부담하고,²⁷⁾ 침해금지청구권이 인정되지 않는다고 하더라도 합리적인 실시료를 지급받을 수 있으며,²⁸⁾ 좀 더 유리한 조건으로 협상을 진행하기 위해 상대방을 압박하려는 수단이 필요하다는 사정만으로는 침해금지청구가 허용될 수 없을 뿐만 아니라,²⁹⁾ 미국법상 일반적인 특허권 침해 사건에 있어서도 특허권자의 침해금지청구권은 법률상 당연히 인정되는 권리가 아니라 연방대법원이 eBay v. MercExchange 판결³⁰⁾에서 제시한 일정 요건³¹⁾을 충족하는 경우에 한하여 부여되는 권리라는³²⁾ 등의 이유로, 모토로라의 침해금지청구를 기각하였다.

이 사건에서 특히 주목할 만한 것은, 당초 모토로라가 애플에 대해 2.25%의 실시료율을 제시하였으나 애플이 이를 거절하였다는 점이다. 이와 관련하여 모토로라는 애플이 위와 같이 2.25%의 실시료율을 거절하여 협상이 결렬된 이상 FRAND 선언에 기한 항변이 허용될 수 없어 침해금지청구권 행사가 정당하다고 주장하였으나, Posner 판사는 (당사자 사이에 협상 결렬의 원인에 관해 다툼이 있기는 하지만) 설령 애플이 협상을 거부하였다고 하더라도 이로 인해 향후 법원의 판단에 따라 더 높은 요율의 실시료를 지급하게 될지도 모른다는 위험을 부담하게 되는 것과 별개로 모토로라가 FRAND 조건에

26) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F.Supp.2d 901 (N.D.Ill., 2012).

27) Id. at 914.

28) Id. at 915.

29) Id.

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

31) ① 원고가 회복 불가능한 피해(irreparable harm)를 입고 있을 것, ② 금전배상 등 법률상 구제수단으로는 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 것이 여기에 해당한다(Id. at 391).

32) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F.Supp.2d 901, 915 (N.D.Ill. 2012).

따라 실시허락을 해야 할 의무에서 벗어나는 것은 아니라고 판시하였다.³³⁾ 이러한 판시는 마치 제3자가 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 거부하고 표준특허를 실시하는 경우에도 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 없다는 것처럼 해석될 여지가 있는바,³⁴⁾ 이러한 해석에 의하면 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 사실상 전면적으로 부정되는 결과가 초래될 수 있을 것이다.

위와 같은 Posner 판사의 판결에 대해서는 쌍방 모두 항소를 제기하여 현재 항소심이 연방순회항소법원에 계속중이다.³⁵⁾ 항소심에서는 여러 단체가 법정의견서(amicus brief)를 제출하였는데, 그 중 연방거래위원회(FTC)는 2012. 12. 4.자 서면을 통해 모토로라의 침해금지청구를 허용하지 않은 1심 판결의 결론은 연방대법원의 eBay v. MercExchange 판결에 따른 것으로서 정당하다는 점을 밝히고 있어 주목된다.³⁶⁾

(2) Microsoft v. Motorola 판결³⁷⁾

마이크로소프트는 모토로라가 제시한 실시료율이 합리적이지 않다고 주장하면서, 모토로라에게 FRAND 조건에 따라 표준특허권에 대한 실시권을 허여할 의무가 있음을 확인해 줄 것과 아울러 법원이 적절한 수준의 실시료를 결정해 줄 것을 청구하였다. 이에 대해 모토로라는 마이크로소프트를 상대로 표준특허권 침해행위의 금지를 청구하였다.

법원은, 모토로라의 FRAND 선언으로 인해 표준화기구와 모토로라 사이에서 모토로라가 표준특허를 FRAND 조건으로 실시허락할 의무를 부담하기로 하는 내용의 구속력 있는 계약이 체결되었고, 이에 따라 마이크로소프트는 표준화기구의 구성원으로서 위 계약에 따른 이익을 향유한다고 판단하였다.³⁸⁾ 나아가 법원은 모토로라가 FRAND 조건

33) Id. at 914.

34) 다른 한편으로 Posner 판사는 '애플이 FRAND 조건을 충족하는 실시료의 지급을 거절하지 않는 한 애플에 대한 금지명령은 정당화되지 않을 것'이라고 판시하고 있는데(Id. at 913-914), 이는 FRAND 조건을 충족하는 실시료의 지급을 거절하는 경우에는 금지명령이 정당화될 수도 있는 것처럼 해석될 여지가 있어, Posner 판사의 정확한 입장이 무엇인지는 다소 불분명한 측면이 있다. 다만 위와 같은 판시가 논리적으로 당연히 'FRAND 조건을 충족하는 실시료의 지급을 거절하는 경우에는 침해금지청구권 행사가 허용된다'는 것을 의미하지는 않는다는 점이나, 표준특허권자가 제시한 실시료보다 더 높은 실시료가 인정될 수 있는 경우에도 표준특허권자는 여전히 FRAND 선언에 따른 실시허락 의무를 부담한다고 보고 있는 점에 비추어, Posner 판사의 입장은 표준특허권자의 침해금지청구권 행사를 사실상 부정하는 쪽에 더 가까운 것이 아닌가 생각된다.

35) No. 12-1548, filed July 30, 2012.

36) Federal Trade Commission, "Brief of Amicus Curiae Federal Trade Commission Supporting Neither Party", Nos. 2012-1548, 2012-1549 (2012).

37) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 WL 5993202 (W.D.Wash. 2012).

38) Id. at *4. 제9연방순회항소법원은 이와 같은 연방지방법원의 결론에 법률적으로 오류가 없다고 판단하였으나(Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012)), 이는 표준특허권자의

에 따라 마이크로소프트로부터 실시료를 지급받을 수 있다는 점에서 회복 불가능한 피해를 입고 있다거나 법률상 구제수단으로 피해 회복이 충분하지 않다고 볼 수 없으므로 침해금지청구권의 행사가 허용되지 않는다고 판단하였다.³⁹⁾

위와 같은 법원의 판결은 표준특허권자의 FRAND 선언을 일종의 '제3자를 위한 계약'으로 이해하고 있다는 점에서 특기할 만하다. 아울러 이 사건에서 법원이 모토로라의 침해금지청구권 행사를 기각하기는 하였으나, 이는 어디까지나 이 사건을 둘러싼 제반 사정을 고려한 결론에 불과할 뿐 표준특허권자의 침해금지청구권 자체를 원천적으로 부정한 것은 아니라는 점에서,⁴⁰⁾ 앞서 살펴 본 Apple v. Motorola 판결과 대조적이다.

(3) Apple v. Motorola Mobility 판결⁴¹⁾

모토로라 모빌리티는 무역위원회(ITC)에 애플의 아이폰아이패드 등이 이동통신장치에 관련된 여러 특허권을 침해하고 있다는 이유로 수입배제명령을 청구하였는데, 모토로라 모빌리티가 침해되었다고 주장한 특허권들 중 2개는 ETSI와 IEEE에 의해 기술표준으로 채택된 것이었다. 이에 애플은 모토로라 모빌리티가 표준특허에 관하여 침해금지청구권을 행사하는 것은 FRAND 선언에 위배되므로 계약 위반에 해당한다고 주장하며 그 확인을 구하는 등의 반소를 제기하였다.

Crabb 판사는, 특허권자로부터 침해금지청구권을 박탈하는 내용의 합의는 그 내용이 명확하여야 하는데, ETSI나 IEEE의 지식재산권 정책 어디에도 표준화기구와 표준특허권자가 침해금지청구권 행사를 금지하기로 의도 또는 합의하였음을 추론할 수 있는 규정이 없으므로, 모토로라 모빌리티가 침해금지청구권을 행사하였다는 사정만으로는 FRAND 선언에 위반한다고 볼 수 없다고 판시하였다.⁴²⁾

이 판결은 특허법이 아닌 관세법 제337조에 따라 ITC에 수입배제명령을 청구하는 형태로 침해금지청구권을 행사한 사례에 관한 것이기는 하지만, 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 FRAND 선언에 위반하는 것은 아니라는, 즉 표준특허권자는 FRAND 선언에도 불구하고 여전히 침해금지청구권 행사가 가능하다는 점을 밝히고 있다는 점에

침해금지청구권 행사가 허용되는지 여부에 관해 직접적으로 판단한 것이 아니라 연방지방법원의 결론이 재량권을 남용한 것인지에 관해 판단한 것이라는 점에서, 연방순회항소법원 차원의 의미있는 선례라고 보기는 어렵다.

39) Id. at *5-7.

40) Id. at *7. 향후 제반 사정의 변경이 있는 경우에는 모토로라의 침해금지청구권 행사가 허용될 수 있다는 점을 명시적으로 밝히고 있다.

41) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 2012 WL 5416941 (W.D.Wis. 2012).

42) Id. at *15.

서 의의를 찾을 수 있다.

(4) Realtek Semiconductor v. LSI 판결⁴³⁾

LSI는 인터넷 접속을 위한 와이파이 무선통신에 관한 IEEE 802.11 기술표준으로 채택된 특허권을 보유하고 있으면서, 와이파이 제품 회로 설계 등의 사업을 영위하고 있는 리얼텍을 상대로 ITC에 수입배제명령을 신청하였다. 이에 리얼텍은 캘리포니아주 북부 연방지방법원에 LSI의 수입배제명령 신청이 FRAND 선언에 위반하였다는 이유로 이를 금지해 줄 것을 청구하는 소를 제기하였다.

리얼텍의 청구에 대해 Whyte 판사는 앞서 살펴 본 Microsoft v. Motorola 사건의 연방순회항소법원 판결⁴⁴⁾을 인용하면서, 표준특허권자의 FRAND 선언을 일종의 ‘제3자를 위한 계약’으로 보아 LSI가 리얼텍에게 FRAND 조건에 따른 실시료를 제시하는 등 리얼텍으로 하여금 FRAND 조건에 따른 실시허락계약을 체결할 수 있는 기회를 제공하지 않은 채 곧바로 ITC 제소에 이른 것은 계약 위반에 해당한다고 판단하여,⁴⁵⁾ LSI의 수입배제명령 신청을 잠정적으로 금지하였다.

(5) ITC에 대한 수입배제명령 신청 사건

특허권자는 관세법 제337조에 따라 ITC에 수입배제명령을 신청할 수 있는데, 표준특허권의 침해를 이유로 수입배제명령을 신청한 사례도 찾아볼 수 있다. 특히 최근 ITC는, 애플의 아이폰 및 아이패드가 삼성전자의 표준특허권을 침해하였음을 인정하는 한편, 애플이 삼성전자의 FRAND 선언에 근거한 항변을 제대로 제기하지 못했다고 판단하여, 침해 제품의 미국 내 수입과 판매 및 유통을 금지하라는 취지의 제한적 수입배제명령을 내려 주목을 받은 바 있다.⁴⁶⁾ 위 결정에서 ITC가 애플의 FRAND 관련 항변을 배척한 구체적인 이유는 확인할 수 없지만,⁴⁷⁾ 표준특허권 침해를 이유로 한 수입배제명령 신청이 허용될 수 있음을 확인한 선례로서 의미를 갖는다. 그 밖에 모토로라 모빌리티가 표준

43) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 2013 WL 2181717 (N.D.Cal. 2013).

44) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012).

45) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 2013 WL 2181717, *7-9 (N.D.Cal. 2013).

46) ITC Investigation No. 337-TA-794. 이러한 ITC의 제한적 수입배제명령에 대해 오바마 대통령이 거부권을 행사하였음은 여러 언론보도를 통해 널리 알려진 바 있다.

47) http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf(2013. 11. 30. 최종 접속).

특허권 침해를 이유로 애플과 마이크로소프트에 대해 수입배제명령을 신청한 사건이 심리 중에 있다.⁴⁸⁾

나. EU

(1) 독일

독일의 경우 종래 FRAND 선언을 한 표준특허권자에게 침해금지청구권 행사를 허용하지 않은 뒤셀도르프 지방법원의 판결이 있었는데,⁴⁹⁾ 이후 연방대법원(BGH)은 이른바 Orange Book Standard 사건에서 표준특허권자의 침해금지청구권 행사에 대해 일정 요건 하에서 권리남용 항변이 가능하다는 점을 확인하였다.⁵⁰⁾

Orange Book Standard 사건은 시장에서 사실적 표준으로 채택된 CD-R 및 CD-RW 관련 기술이 문제된 사건이다.⁵¹⁾ 이 기술에 관한 특허권을 보유하고 있던 원고는 피고들이 판매하는 CD-R 및 CD-RW가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하였고, 피고들은 원고가 자신들에게 3%의 실시료율을 요구하여 다른 실시자들과 차별하였다고 주장하였다. 쌍방의 주장에 대해 연방대법원은, ① 원고가 시장에서 지배적인 지위를 보유하고 있고, ② 피고가 원고에게 수용가능한 실시조건을 제시하였으며, ③ 피고가 실시허락계약이 체결되었을 것을 전제로 실시료 지급 등의 의무를 이행하였을 경우에는, 특허권자의 침해금지청구권 행사가 권리남용에 해당한다고 판시하였다.⁵²⁾ 다만 피고의 실시조건 제시는 무조건적인 것이어야 하므로 예컨대 특허권 침해가 인정되는 경우에 한한다는 등의 조건이 부가되어서는 안되고,⁵³⁾ 실시료는 특허권자에게 직접 지급하거나 또는 공탁할 수도 있다고 하였다.⁵⁴⁾ 이 사건은 비록 FRAND 선언이 이루어진 표준특허에 관한 사안이 아니라 사실적 표준에 관한 사안이기는 하지만, 표준특허권자가 시장에서 경쟁자를 부당하게 배제하려는 목적에서 침해금지청구권을 행사하는 것은 경쟁법적인 측면에서 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다는 법리를 연방대법원이 확인하였다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.

48) ITC Investigation No. 337-TA-745 및 ITC Investigation No. 337-TA-752.

49) Siemens v. Amoi, Regional Court of Düsseldorf (Feb. 13, 2007), Case 4a O 24/05, para.62.

50) German Federal Supreme Court (May 6, 2009), Case KZR 39/06.

51) 'Orange Book Standard'라는 명칭은 이 사건에서 문제된 CD-R 및 CD-RW 관련 기술에 관한 규격이 'Orange Book'에 수록되어 있었던 것에서 유래한다.

52) Case KZR 39/06, paras.29-36.

53) Id. at para.32.

54) Id. at para.36.

이와 같은 연방대법원의 Orange Book Standard 판결 이후 만하임 지방법원은 General Instrument v. Microsoft 판결에서 동일한 법리가 사실적 표준 이외에 공적 표준에도 마찬가지로 적용될 수 있음을 확인하면서,⁵⁵⁾ 다만 이 사건에서는 표준특허권자의 계약 체결 거절이 반독점법 위반에 해당하지 않는다고 하였다.⁵⁶⁾ 그 밖에 이 판결에서 법원은 FRAND 선언의 법적 성격을 구체화하고 있어 주목되는데, 즉 FRAND 선언 자체가 침해금지청구권의 포기를 포함하는 것은 아니므로 표준특허권자의 권리가 손해배상청구권에 제한되는 것은 아니고,⁵⁷⁾ FRAND 선언은 모든 제3자들과의 관계에서 구속력 있는 청약이 아니라 단지 제3자들로 하여금 각자의 실시조건을 제시하도록 요청하는 의미만 있을 뿐이라고 보았다.⁵⁸⁾

한편 최근 뒤셀도르프 지방법원은 EU사법재판소(CJEU)에 대해 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 시장지배적 지위의 남용에 해당하는지 여부 등에 관련된 5가지 사항⁵⁹⁾을 질의하였는바,⁶⁰⁾ 이를 통해 조만간 표준특허권자의 침해금지청구권 행사와 반독점법 위반 문제에 관한 EU 차원의 통일적 해석 규범이 제시될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

(2) 네덜란드

네덜란드의 경우 헤이그 지방법원은 Philips v. SK Kasetten 판결에서, 표준특허권의 경우에도 침해가 인정되면 원칙적으로 침해금지청구권이 인정되어야 하고,⁶¹⁾ FRAND 선언이 침해행위의 허용을 의미하는 것은 아니므로 실제 실시허락계약이 체결되지 않은 이상 피고의 실시권이 인정된다거나 특허권자의 침해금지청구권 행사가 배제되는 것은 아니라고 판단하였다.⁶²⁾ 이 판결에서 법원은, 피고가 특허권 침해에 따른 책임을 회피하기 위해서는 표준특허권자에 대해 실시권을 허여받기 위한 협상을 요청하여야 하고, 만일 협상이 결렬된 경우에는 임시로 실시권이 부여되었음을 구하는 등의 법

55) General Instrument v. Microsoft, Regional Court of Mannheim (May 2, 2012), Case 2 O 240/11, p.40.

56) Id. at p.39.

57) Id. at p.37.

58) Id. at p.38.

59) 구체적인 내용은 http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2013/4b_O_104_12_Beschluss_20130321.html(2013. 11. 30. 최종 접속) 참고.

60) Huawei v. ZTE, Regional Court of Düsseldorf (March 21, 2013), Case 4b O 104/12.

61) Philips v. SK Kasetten, District Court of The Hague (March 17, 2010), Cases 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08-2524, para.6.18.

62) Id. at para.6.19.

적 절차를 거쳤어야 한다고 판시하였다.⁶³⁾

한편 네덜란드에서 진행된 삼성전자와 애플 사이의 특허소송에서, 헤이그 지방법원은 표준특허권 침해로 한 삼성전자의 침해금지청구를 기각하였다.⁶⁴⁾ 이 판결에서 법원은, 삼성전자가 FRAND 선언을 하였고 애플이 표준특허를 실시하였다고 하여 쌍방 사이에 실시허락계약이 체결된 것은 아니라고 판단하는 한편,⁶⁵⁾ FRAND 선언으로 인해 표준특허권자는 성실하게 교섭할 의무를 부담하게 되지만 그것이 곧 침해금지청구권 행사가 허용되지 않는다는 것을 의미하지는 않는다고 하면서,⁶⁶⁾ 다만 이 사건의 경우 삼성전자가 애플의 실시료 제안에 대해 합당한 조건을 제시하지 않은 등의 사정에 비추어 삼성전자의 침해금지청구권 행사는 애플에 대해 불리한 계약조건을 수용하도록 부당하게 압력을 가하는 것이므로 권리남용 내지 성실교섭의무 위반에 해당한다고 판단하였다.⁶⁷⁾

다. 일본

일본에서는 삼성전자와 애플 사이의 특허소송에서 FRAND 선언이 이루어진 표준특허권에 근거한 침해금지청구권의 행사가 허용되는지 여부가 문제된 적이 있다. 이 사건에서 삼성전자와 애플은 3G 이동통신 기술 관련 표준특허권의 실시허락계약 체결을 위한 협상을 진행하였는데, 그 과정에서 삼성전자가 각 제품당 최종가격의 2.4%에 해당하는 실시료율을 제안하면서 다만 다른 실시권자들로부터 어느 정도의 실시료를 지급받고 있는지에 대한 정보 공개를 거절하였다. 삼성전자의 제안에 대해 애플은 자신의 입장에서 FRAND 조건에 해당한다고 산정한 실시료율에 따른 실시허락계약의 체결을 제안하였으나, 이에 대해 삼성전자는 아무런 대안을 제시하지 않은 채 애플의 제안을 거절하였고 이후 애플을 상대로 특허권침해금지가처분을 신청하였다.

삼성전자의 가처분신청에 대해 동경지방법재판소는, 일본법상 계약 협상 중의 당사자들은 상대방에 대해 ‘중요한 정보를 제공하고 선의로 협상을 진행할 의무’를 부담한다고 전제한 후, 삼성전자가 애플로 하여금 FRAND 조건에 해당하는지 여부를 결정하는 데에 필요한 정보를 제공하지 않은 것이나 애플이 제시한 실시조건에 대한 구체적인 대안을 제시하지 않은 것은 계약 체결 준비 단계에서의 중요정보제공 및 선의협상 의무를 위반

63) Id. at paras.6.22-23.

64) Samsung Electronics v. Apple, District Court of The Hague (March 14, 2012), Cases 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 and 400385/HA ZA 11-2215.

65) Id. at paras.4.2-7.

66) Id. at para.4.31.

67) Id. at paras.4.32-40.

한 것이므로, 삼성전자의 침해금지청구권 행사는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판단하여 가처분신청을 기각하였다.⁶⁸⁾

라. 우리나라

우리나라에서도 삼성전자와 애플 사이의 특허소송에서 FRAND 선언이 이루어진 표준특허권의 침해를 이유로 한 침해금지청구권의 행사가 허용되는지 여부가 문제된 바 있다.

이 사건에서 서울중앙지방법원은 FRAND 선언의 성격과 침해금지청구권 행사에 관한 문제를 다음과 같이 정리하고 있다.⁶⁹⁾ ① FRAND 선언은 특허권자에게 실시허락계약의 체결과 관련하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무 등을 부담시키는 일반 원칙을 선언하는 것이므로, FRAND 선언이 곧바로 불특정의 제3자에게 해당 특허에 대하여 자동적으로 실시권을 부여하기로 하는 것 또는 구속력 있는 취소불가능한 실시권 허여를 확약한 것에 해당한다거나, 해당 특허를 사용한 자 또는 사용하려는 자가 FRAND 선언에 의해 당연히 실시권을 취득한 것으로 볼 수는 없다. ② FRAND 선언을 통해 곧바로 제3자에게 실시권을 허여하는 것이 아니라 'FRAND 조건에 의한 실시권 허여'라는 제한을 수용하는 의사표시를 한 것이다. ③ FRAND 선언이 있었다는 사정만으로 실시권을 허여받지 않은 채 임의로 표준특허를 실시하는 제3자에게 침해금지청구권을 행사하는 것까지 포기한 것이라고 해석할 수 없으므로, 표준특허에 대해 실시권 허여 요청 없이 무단으로 실시하고 있거나 표준특허의 유효 여부나 침해 여부를 부인하면서 표준특허를 실시하고 있는 제3자에게 특허권에 기하여 침해금지 등을 구한다고 하더라도 금반언의 원칙에 반한다고 할 수 없다. 이러한 정리 하에 법원은, 삼성전자와 애플 사이의 협상 경과 등에 비추어 삼성전자가 FRAND 선언 이후 침해금지청구권을 행사하는 것이 금반언 원칙에 위반하거나 특허권 남용에 해당한다고 볼 수 없고 그 밖에 경쟁제한행위 내지 불공정거래행위에 해당한다고도 볼 수 없다고 판단하여, 삼성전자의 침해금지청구를 인용하였다.

위와 같은 서울중앙지방법원의 판결은 FRAND 선언과 침해금지청구권 행사의 관계를 상당히 구체적으로 분석·설명하고 있다는 점에서 의의가 있는데, 그것이 FRAND 선언

68) 東京地方裁判所 平成23年(ヨ)第22027号 事件(平成25. 2. 28. 判決). 한편 위와 같은 삼성전자의 가처분신청이 있을 후 애플은 삼성전자를 상대로 특허권 침해에 따른 손해배상청구권이 존재하지 않음을 확인해달라는 취지의 채무부존재확인청구의 소를 제기하였는데, 동경지방법재판소는 같은 날 마찬가지로의 이유에서 삼성전자의 손해배상청구권 행사 역시 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다는 이유로 애플의 청구를 인용하였다[東京地方裁判所 平成23年(ワ)第38969号 事件(平成25. 2. 28. 判決)].

69) 서울중앙지판 2012. 8. 24. 2011가합39552.

에도 불구하고 표준특허권자의 침해금지청구권이 제한될 수 없다는 원칙을 선언한 것인 지까지는 분명하지 않으나, 최소한 '표준특허에 대해 실시권 허여 요청 없이 무단으로 실시하고 있거나 표준특허의 유효 여부나 침해 여부를 부인하면서 표준특허를 실시하고 있는 제3자'에 대해서는 여전히 침해금지청구권을 행사하는 것이 가능하다는 입장인 것만은 분명하다고 할 수 있다. 한 가지 흥미로운 것은, 이 사건에서 문제된 삼성전자와 애플 사이의 협상 경위는 앞서 살펴 본 동경지방법재판소 판결에서의 그것과 거의 동일하다는 점이다. 즉 거의 동일한 사실관계를 두고 서울중앙지방법원은 삼성전자의 침해금지청구권 행사가 권리남용에 해당하지 않는다고 판단한 반면, 동경지방법재판소는 삼성전자의 침해금지청구권 행사가 권리남용에 해당한다고 판단한 것인바, 이를 통해 표준특허권자의 침해금지청구권 행사를 어떠한 범위에서 허용할 것인지에 관한 양국 법원의 미묘한 입장 차이를 확인할 수 있다.

3. 검토 및 정리

이상에서 살펴 본 것과 같이 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 허용되는지 여부에 관해서는 견해가 대립하고 있으나, 미국과 EU 및 일본 등의 사례에 비추어 보면 각국의 법원들은 표준특허권자의 침해금지청구권 행사 가능성 자체를 부정하지는 않고 있으면서도 실제로는 표준특허에 근거한 침해금지청구권의 행사를 인정하는 데에 다소 소극적인 입장으로 보인다. 대표적으로 Apple v. Motorola 판결에서의 Posner 판사가 보여준 태도나 독일 연방대법원의 Orange Book Standard 판결 및 네덜란드와 일본에서 진행된 삼성전자와 애플 사이의 특허소송 판결이 그러하다. 이와 같이 각국 법원들이 표준특허에 근거한 침해금지청구권의 행사에 관해 소극적인 입장을 취하는 것은, 예컨대 표준특허권자가 공정하고 자유로운 경쟁을 제한하기 위한 의도에서 침해금지청구권을 행사하는 경우와 같이, 표준특허의 경우 비표준특허에 비해 특허권자의 권리가 제한되어야 할 필요성이 있다는 점에 대하여 어느 정도의 공감대가 형성되어 있기 때문인 것으로 보인다.⁷⁰⁾ 우리나라의 서울중앙지방법원 판결이 비록 결론적으로는 표준특허권자의 침해금지청구권 행사를 인정하였지만, 표준특허권자의 침해금지청구권의 행사가 공정한 경쟁 질서와 거래 질서를 어지럽히는 것이라거나 경쟁제한행위 내지 불공정거래행위에 해당하는지 여부를 검토한 이후에야 비로소 위와 같은 결론에 이르게 되었다는 점에서는, 표준

70) 송재섭, "FRAND 선언과 특허침해금지청구권 행사에 관한 EU·미의 동향", 법률신문 제4067호(2012. 9. 27.자) 11면.

특허에 근거한 침해금지청구권 행사가 제한되어야 한다는 문제의식 자체는 크게 다르지 않은 것으로 생각된다. 이처럼 공정하고 자유로운 경쟁을 제한하려는 의도가 있는 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 제한되어야 한다면, 그러한 의도가 없는 경우의 침해금지청구권 행사는 어떠한가?⁷¹⁾

생각건대, 일반적으로 FRAND 선언에는 ‘FRAND 조건으로 비배타적인 실시권을 부여할 것을 약속한다’는 내용 정도만 포함되어 있을 뿐, 실시허락의 상대방이나 실시조건 등은 전혀 구체적으로 특정되어 있지 않으므로, FRAND 선언 자체를 개별적인 실시허락계약과 동일시할 수는 없다. 위와 같이 FRAND 선언은 그 내용상 FRAND 조건에 따른 실시권 부여를 약속하는 것이라는 점에서 기껏해야 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 위한 청약의 유인에 해당하거나 또는 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 어렵다. 따라서 (FRAND 선언과 관계 없는 사실상 표준의 경우는 물론이고) 기술표준 채택 과정에서 FRAND 선언이 있었다는 사정만으로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 금지된다고 보아야 할 논리필연적인 이유는 없다.

그러나 기술표준은 본질적으로 기술의 공유 및 사회적 확산을 목적으로 하는 것이고, 따라서 표준특허 역시 시장에서 널리 채택·활용될 것을 예정하고 있다는 점에서 그 개념상 독점적 실시권이 인정될 수 없으므로, 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사하여 경쟁자들을 배제하는 것은 기술표준 및 표준특허 본래의 목적에 배치되는 측면이 있음을 부인할 수 없다. 더욱이 앞에서 언급한 것처럼 애초부터 기술표준 채택 절차에서 특허권자가 반드시 FRAND 선언을 해야 할 의무를 부담하는 것은 아니고 오히려 기술표준 채택을 거부할 수도 있으므로, 특허권자의 FRAND 선언은 독점적 실시권을 포기하는 대신 자신의 특허권이 기술표준에 채택되어 널리 실시됨으로써 발생하는 실시료 수입 등의 이익을 창출하고자 하는 전략적 선택이라고 이해할 수도 있다. 이러한 측면에서 보면 표준특허권자의 입장에서는 FRAND 조건에 따른 보상이 보장되기만 하면 반드시 침해금지청구권을 행사하여야 할 유인이 크다고 보기도 어렵다. 즉 만일 표준특허에 관해 실시허락계약을 체결하고자 하는 상대방과의 사이에서 구체적인 실시조건에 관해 이견이 있는 경우에는, 표준특허권자로서는 상대방에 대해 손해배상청구의 소를 제기하는 등의 방법으로 어느 당사자의 입장이 FRAND 조건에 부합하는지에 관한 법원의 판단을 구하여

71) 삼성전자와 애플 사이의 특허소송에서 서울중앙지방법원이 내린 판결은, 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히지 않는 경우에는 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 허용된다는 입장에 있는 것으로 이해할 수 있다.

그에 따라 실시허락계약을 체결할 수 있을 것이므로, 표준특허권자의 이익을 보호하기 위해 반드시 침해금지청구권 행사를 인정해 주어야 할 필요성은 그리 크지 않은 것이다.

나아가 표준특허에 접근할 수 없는 경쟁사업자로서는 (그것이 쉽게 대체할 수 있는 성질의 기술이 아니라면) 막대한 비용과 시간을 투입하여 대체 기술을 개발하지 않는 이상 시장에서의 경쟁 자체가 원초적으로 봉쇄된다는 문제가 있다. 따라서 만일 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 가능성이 있다면, 그러한 사정은 표준특허에 관한 개별적인 실시허락계약 체결 협상을 진행 중인 상대방에게 매우 큰 부담으로 작용할 수 있다. 즉 Carl Shapiro 등이 지적하고 있는 바와 같이, 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사함으로써 기술표준 자체를 사용하지 못하게 되는 것을 우려한 나머지 상대방으로서는 표준특허권자에 비해 불리한 지위에서 협상을 진행할 수밖에 없고, 그 결과 표준특허권자는 자신에게 유리한 실시조건을 관철함으로써 당해 표준특허 자체의 가치를 초과하는 이익을 추구할 수 있게 되는 특허위협(patent hold-up)⁷²⁾ 현상이 발생하게 된다. 이로 인해 경우에 따라서는 기술표준의 채택을 포기하는 사업자가 나타날 수도 있을 것인데, 이러한 결과가 혁신적인 기술의 사회적 확산을 도모하고자 하는 기술표준 제도의 목적에 반하는 것임에는 많은 설명이 필요하지 않을 것이다.

바로 여기서 표준특허권자의 침해금지청구권 행사를 제한하여야 할 필요성을 찾을 수 있다. 즉 널리 실시되어야 그 효용이 극대화될 수 있다는 표준특허의 본질적 특성과, 표준특허를 실시하지 못하는 경우 상대방이 감수해야 하는 막대한 불이익, 나아가 침해금지청구권 행사로 인한 기술표준 제도의 형해화 위험 등에 비추어 볼 때, (비록 그것이 부당한 경쟁제한적 효과를 가져오지 않는다고 하더라도) 표준특허에 근거한 침해금지청구권 행사는 원칙적으로 허용되지 않는다고 해석하는 것이 타당하다고 본다. 이처럼 표준특허에 근거한 침해금지청구권 행사가 원칙적으로 허용되지 않는 근거는 그것이 특허권 남용에 해당하기 때문이고, 덧붙여 기술표준 채택 절차상 FRAND 선언이 있었던 경우에는 금반언의 원칙도 근거가 될 수 있을 것으로 본다. 종래 대법원은 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”고 판

72) ‘특허위협’이란 일반적으로 관련 산업이 기술표준에 고착된 이후 표준특허권자가 침해금지청구권 행사 등의 위협을 통해 기술적 기여도를 넘어 과도한 실시료를 부과하는 현상을 일컫는다(Mark A. Lemley & Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, 85 *Texas Law Review* 1991, 1992-1993 (2007)). 다만 특허위협의 심각성에 관하여는, 특허위협은 실제로는 거의 존재하지 않는 추측에 불과하다는 견해부터, 특허위협이 실제로도 상당히 발생하지만 그 비용을 소비자에게 전가하기 때문에 드러나지 않을 뿐이라는 견해까지, 다양한 스펙트럼을 보이고 있다고 한다(이항, 앞의 논문(각주 7), 197면).

시하여 진보성이 부정되는 특허권에 기한 침해금지청구권 등의 행사를 특허권 남용으로 파악하고 있었는바,⁷³⁾ 표준특허에 기한 침해금지청구권 행사는 또 다른 유형의 특허권 남용으로 이해할 수 있다고 생각한다.⁷⁴⁾ 더 나아가 표준특허에 근거한 침해금지청구권의 행사가 부당하게 공정한 경쟁을 저해하거나 시장질서를 왜곡할 우려가 있는 경우⁷⁵⁾에는, 특허권 남용으로 금지되어야 할 필요가 더욱 더 클 뿐만 아니라 불공정거래행위로서 규제될 여지도 있을 것이다.⁷⁶⁾

다만 구체적인 사안에 있어 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 특허권 남용이라고 보기 어려운 경우에는 예외적으로 침해금지청구권 행사가 허용되어야 할 수도 있다. 예컨대 상대방이 특허권 침해 사실 자체를 부인하면서 실시허락계약 체결을 거부하고 있거나, 실시허락계약 체결 이후 실시료 지급 등 계약상 의무를 제대로 이행하지 않는다가 나, 또는 FRAND 조건에 따른 실시료 지급을 명한 법원의 판결을 따르지 않는 경우가 그러하다. 그 밖에 단순히 실시허락계약에 체결되지 않은 상태에서 표준특허를 실시하고 있다가 구체적인 실시조건에 관해 이견이 있는 등의 경우에는, 표준특허권자는 우선 법원에 손해배상청구의 소를 제기하여⁷⁷⁾ FRAND 조건에 합당한 실시조건이 무엇인지

73) 대판 2012. 1. 19, 2010다95390.

74) 위 대판 2012. 1. 19, 2010다95390에 대하여는 오직 ‘무효사유가 명백히 존재한다’는 사실만으로 권리남용을 인정하는 것은 남용에 관한 법리 운용에 불필요한 혼란을 초래한다는 등의 비판이 제기되고 있다(대표적으로 박준석, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law & Technology, 제9권 제3호(2013. 5.), 19-20면). 그러나 표준특허에 기한 침해금지청구권 행사가 원칙적으로 금지되는 것은 단순히 ‘기술표준으로 채택되었다’는 사실때문만이 아니라, 주관적으로는 표준특허권자가 자신에게 유리한 실시조건을 관철하기 위한 의도가 있기 때문이고, 객관적으로는 상대방에게 막대한 손해를 초래하여 기술표준 제도의 목적을 형해화 할 수 있기 때문이다. 따라서 위 대법원 판결에 대한 비판이 표준특허에 기한 침해금지청구권 행사를 특허권 남용으로 이해하는 데에 있어 그대로 적용되기는 어려울 것이다.

75) 공정거래위원회 예규 제172호 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에 따르면, ① 기술표준 선정을 위한 협의과정에서 이와 관련된 거래가격·수량, 거래지역, 거래상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위, ② 기술표준으로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건을 사전 협상을 회피할 목적으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위, ③ 부당하게 기술표준으로 널리 이용되는 특허발명의 실시허락을 거절하는 행위, ④ 부당하게 기술표준으로 널리 이용되는 특허발명의 실시조건을 차별하거나 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위는 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 특허권 행사에 해당하여 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다고 한다.

76) 특허권의 행사가 부당하게 경쟁제한적 효과를 발생시키는 경우에 이를 특허권 남용으로 볼 것인지 아니면 불공정거래행위로 볼 것인지에 관한 문제는 아직까지 명확하게 정리되지 않은 것으로 보인다. 우리나라의 경우, 특허권자에 의한 대부분의 경쟁제한행위 또는 불공정거래행위는 공정거래위원회에 의하여 시정될 것이라는 견해와, 특허권을 수단으로 이용하여 부당한 공동행위나 다른 불공정거래행위를 하는 경우에 공정거래법이 적용된다고 하여 공정거래법의 독자적인 영역을 중시하는 듯한 견해가 있음을 지적하면서, 특허권 남용 자체의 기준은 특허법에서 규정하되 공정거래법적 측면에서는 특허권 행사로 인한 경쟁제한적 효과 분석에 초점을 두어야 한다는 논의가 있다[강명서, “특허권의 행사와 공정거래법의 관계”, 인권과 정의 제431호(2013. 2), 71면]. 한편 미국의 경우 연방대법원은 특허권 남용의 법리와 공정거래법 위반의 문제를 구별하고 있는 반면, 연방순회합소법원은 특허권 남용 여부를 판단함에 있어 공정거래법적인 원칙들을 적용하고 있다고 한다(조원희, “미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리 - 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로”, 저스티스 제104호(2008. 6), 108-115면).

확인을 받은 다음 그에 따라 보상을 받아야 하는 것이지, 이러한 단계를 거치지 않은 채 곧바로 침해금지청구권을 행사하는 것은 특허권 남용으로서 허용될 수 없는 것이다. 이와 같은 해석이 비록 표준특허권자로 하여금 침해금지청구에 앞서 손해배상청구를 먼저 행사하도록 강제하는 측면이 없는 것은 아니나, 표준특허는 본질적으로 독점적 실시권이 인정될 수 없다는 점에서 침해금지청구권이 인정되어야 할 필요성이 많지 않은 반면, 침해금지청구권 행사를 허용하는 경우 기술표준 자체의 의의가 몰각될 수 있는 등 그 피해가 막대하다는 점에서, 위와 같이 표준특허권자에게 발생할 수 있는 다소간의 불이익은 어쩔 수 없이 용인될 수밖에 없는 것이 아닌가 한다. 다만 구체적인 실시조건에 관해 다툼이 있어 표준특허권자가 손해배상청구의 소를 제기한 경우, 법원으로서 FRAND 조건에 따른 손해배상액을 산정함에 있어 소송에 이르게 된 경위 등 제반 사정을 고려하는 등의 방법으로 표준특허권자의 이익을 최대한 보호할 수 있는 여지가 있을 것이다.

IV. 표준특허권 침해행위에 대한 손해배상청구권의 행사

1. 표준특허권 침해로 인한 손해 - 실시료 상당의 손해

기술표준 채택 과정에서 특허권자에게 FRAND 선언을 요구하는 이유는 제3자로 하여금 FRAND 조건에 부합하는 한 당해 특허를 얼마든지 자유롭게 실시할 수 있도록 함으로써 기술표준이 널리 채택·활용될 수 있도록 하기 위한 것이므로, FRAND 선언을 한 표준특허권자에게는 표준특허에 대한 독점적 실시권이 인정될 수 없다고 보아야 한다. 앞서 언급한 바와 같이 FRAND 선언은 그 내용상 FRAND 조건에 따른 실시권 부여를 약속하는 것으로서 표준특허권자에게 장차 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 거부하지 않아야 할 의무를 부담시키는 근거가 될 수 있기 때문이다.

한편 표준특허권자로서는 표준특허를 실시하고자 하는 상대방과 개별적인 실시허락계약을 체결하는 방법으로 실시권을 허여하게 될 것인데, 이 때 실시료 등을 포함한 구체적인 실시조건은 쌍방 사이의 협상을 거쳐 결정되기 마련이다. 그러나 표준특허권자와 상대방 사이에 FRAND 조건에 관한 견해 차이로 인해 실시허락계약 체결이 이루어지지

77) 경우에 따라서는 실시허락계약을 체결하고자 하는 상대방이 먼저 일정 수준 이상의 실시료 채무가 존재하지 않음을 확인한다는 취지의 채무부존재확인청구의 소를 제기할 수도 있을 것이다.

않는 경우도 흔히 찾아볼 수 있다. 이처럼 당사자 사이에서 협상에 따른 실시허락계약에 체결되지 않는 경우에는 표준특허권자로서는 결국 손해배상청구의 형태로 실시료를 청구하게 될 것이다.

그런데 일반적으로 특허권 침해행위에 대한 손해배상액을 산정함에 있어 일실이익⁷⁸⁾ 상당의 손해액은 침해행위가 없었다면 특허권자가 침해자의 판매를 대신할 수 있었다는 전제 하에서 인정되는 것이므로, 특허권자의 독점적 실시권이 인정될 수 없으며 제3자의 실시를 당연히 예정하고 있는 표준특허의 경우에는 일실이익 상당의 손해액이 인정될 수 없고 언제나 실시료 상당의 손해액만이 인정될 수 있을 뿐이라고 보는 것이 타당하다.⁷⁹⁾

이처럼 실시료 상당의 손해액만을 인정받을 수 있는 표준특허권자 입장에서는 FRAND 조건에 따른 실시료 보상이 특히 중요한 의미를 가지게 된다. FRAND 조건이란 ‘공정하고 합리적이며 비차별적인’ 조건을 의미하는데, 이 중 공정성 요건은 합리성 요건에 포함되어 사실상 동일한 의미로 사용되고 있음은 앞서 언급한 것과 같다. 이하에서는 먼저 FRAND 조건의 의미에 관해 살펴 본 후 나아가 FRAND 조건에 따른 실시료 산정 방법에 관해 차례로 살펴 본다.

2. FRAND 조건의 의미

가. 합리성

어떠한 실시조건이 합리성 요건을 충족시키는지 여부와 관련하여, ‘당해 특허가 기술표준으로 채택되기 이전에 특허권자가 지급받을 수 있었던 실시료’를 지급하기로 하는 조건은 합리적이라고 이해하는 견해가 있다. 예컨대 Carl Shapiro와 Hal R. Varian은 합

78) 일반적으로 특허권 침해로 인한 일실이익에는 ① 특허권자의 판매가 감소함으로써 발생한 손해와 ② 특허권자 상품의 가격 인하가 불가피하게 되어 발생한 손해가 포함된다고 보며[송영식 외 6인, 송영식 지식소유권법(상), 육법사(2008), 591-592면], 그 밖에 ③ 감소한 실시료 수입이 포함된다고 보기도 한다[전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 저스티스 제30권 제1호(1997. 3), 17면]. 그런데 여기서 ①과 ② 유형의 일실이익은 특허권자가 독점적 실시권을 보유하고 있는 경우에만 인정될 수 있는 손해인바, 편의상 이하에서 말하는 ‘일실이익’이란 특허 이와 같은 유형의 (실시료와 구분되는) 손해를 지칭하는 용어로 사용하였다는 점을 지적해 둔다. 참고로 미국의 경우 일실이익(lost profit)이란 일실판매수익(lost sales revenue)에서 증분비용(incremental costs: 판매량의 증가에 따라 추가되는 비용)을 공제한 것이라고 한다[정상조박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사(2010), 160면(박성수 집필부분)].

79) 이 점에서, 애플이 삼성전자의 표준특허권을 침해함으로써 배상하여야 할 손해액을 특허법 제128조 제2항에 의해 산정한 서울중앙지방법원 판결(서울중앙지판 2012. 8. 24, 2011가합39552)은 (배상액의 적정성은 별론으로) 논리구조에 다소 문제가 있는 것으로 생각된다. 특허권 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하는 특허법 제128조 제2항은 특허권자의 일실이익 증명을 완화하기 위한 규정으로서, 특허권자에게 독점적 실시권이 있음을 전제로 하는 규정이라고 보아야 하기 때문이다.

리적인 실시료가 '당해 특허를 사용하도록 고착된(locked in) 이후에 받을 수 있는 실시료가 아니라 다른 기술과의 경쟁 관계에서 받을 수 있었던 실시료'를 의미한다고 보았고,⁸⁰⁾ Daniel G. Swanson과 William J. Baumol은 '기술표준 채택 이전의 경쟁 상태에서 지급받을 수 있는 실시료'가 합리적인 실시료에 해당한다고 주장하였다.⁸¹⁾

다른 한편으로 특허권자에 대한 보상은 시장에서 당해 특허에 대해 지불하고자 하는 가치에 따라 결정되어야 한다는 전제 하에, Ilkka Rahnasto와 같이 독립당사자 사이의 협상(arm's length negotiation)에서 수용될 수 있는 조건이라면 합리성 요건을 충족한다고 설명하거나,⁸²⁾ Damien Geradin 및 Miguel Rato와 같이 독립적인 특허권자와 상대방 사이에서 당시 시장 상황에 따라 이루어진 양자간 협상을 거쳐 도출된 조건이 합리적인 조건이라고 해석하는 견해⁸³⁾도 있다.

생각건대 당해 특허가 기술표준으로 채택되기 이전에 특허권자가 지급받을 수 있었던 실시료가 합리적인 실시료라고 이해하는 견해는 특허가 기술표준으로 채택되는 경우 고착효과를 통해 특허권자에게 특허 그 자체의 가치를 초과하는 이익을 발생시킨다는 전제 하에 있는 것으로 보이나, 기술표준으로 채택된 특허라고 하여 반드시 특허 그 자체의 가치를 초과하는 가치가 발생한다고 단정할 수 없다는 점에서 쉽게 찬성하기 어렵다. 오히려 표준화 절차에서 FRAND 선언이 이루어지는 경우에도 그것은 앞서 본 바와 같이 표준특허권자로 하여금 FRAND 조건에 따른 실시허락계약 체결을 거부하지 않아야 할 의무를 부담하게 하는 근거가 될 수 있을 뿐이고, 표준특허권자로부터 충분한 보상을 받을 수 있는 권리를 박탈하는 근거가 되지는 않는다. 더욱이 FRAND 선언을 비롯한 기술표준 채택 과정에서 표준특허권자의 실시료 수준에 대해서는 어떠한 제한도 이루어지고 있지 않으며, 구체적인 실시조건은 전적으로 당사자들 사이의 협상에 맡겨지고 있다.

그렇다면 표준특허에 대한 합리적인 실시료 수준이 반드시 당해 특허가 기술표준으로 채택되기 이전 시점에서 특허권자가 지급받을 수 있었던 실시료를 의미한다고 제한할 것은 아니고, 기술표준으로 채택되기 전후를 불문하고 당사자 사이의 협상이 이루어질 수 있었던 당시의 시점에서 진행된 가상적 협상(hypothetical negotiation)에 따라 도출될 수 있는 실시료가 합리적인 실시료에 해당한다고 해석하는 것이 보다 적절하다고 생

80) Carl Shapiro & Hal R. Varian, *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*, Harvard Business School Press, 241 (1999).

81) Daniel G. Swanson & William J. Baumol, "Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power", 73 *Antitrust Law Journal* 1, 5 (2005).

82) Ilkka Rahnasto, *Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law*, Oxford University Press, para. 6.34 (2003).

83) Damien Geradin & Miguel Rato, *supra* note 23, at 114.

각한다. 이는 종래 특허권 침해로 인한 손해배상액으로 인정되는 ‘합리적’인 실시료는 침해행위 당시 특허권자와 침해자 사이에 가상적 협상을 통해 도출된 실시료를 의미한다고 보던 것⁸⁴⁾과 일맥상통하는 측면에서 논리적인 일관성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 표준특허권자에게 충분한 보상 가능성을 제공함으로써 장래 다른 기술표준 채택 과정에의 참가를 유인하여 효율적인 기술표준 채택을 통한 기술혁신을 도모할 수 있다는 점에서도 보다 타당하다고 보인다.

문제는 위와 같은 가상적 협상을 통해 도출될 수 있는 실시료를 구체적으로 어떻게 산정할 것인지에 있는데, 이에 관해서는 뒤에서 보다 자세히 검토하기로 한다.

나. 비차별성

비차별성 요건이란 말 그대로 표준특허의 실시조건에 관해 상대방에 따른 차별적인 대우를 하지 않아야 한다는 의미이다. 다만 비차별성 요건이 모든 상대방으로부터 동일한 수준의 실시료를 지급받아야 한다는 의미라고 보기는 어렵고, 실시료 수준이 다른 경우에도 표준특허권자와 상대방의 관계나 실시 기간범위 등 전체적인 실시조건에 비추어 그와 같은 차이가 부당하다고 볼 수 없다면 비차별성 요건을 충족한다고 보아야 할 것이다.⁸⁵⁾ 이와 관련하여 CDMA 기술에 관련된 표준특허권을 보유한 사업자가 FRAND 선언을 한 후 국내 휴대폰 제조사들과의 사이에서 자신이 공급하는 부품을 장착하였는지 여부에 따라 실시료율을 다르게 적용한 것은, 비록 휴대폰 제조사들 사이에서는 동일한 조건의 실시료율을 적용하였다고 하더라도 부당한 가격차별에 의한 사업활동방해행위에 해당한다고 판단된 사례가 있다.⁸⁶⁾

비차별성 요건이 특히 문제되는 경우로서 표준특허가 여러 종류의 제품에 사용될 수

84) *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1108-10 (Fed. Cir. 1996); *Wang Labs., Inc. v. Toshiba Corp.*, 993 F.2d 858, 870 (Fed. Cir. 1993). 독일의 경우에도 실무상 실시료 상당의 손해배상액을 산정함에 있어서 ‘합리적인 계약당사자들이 침해행위에 대한 실시대가로 합의했었을 실시료’가 가장 자주 선택되고 있다고 한다[정상조박성수 공편, 앞의 책(각주 78), 242면(박성수 집필부분)].

85) 대법원은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 불공정거래행위의 한 유형으로 규정하고 있는 ‘가격차별’의 의미 및 가격차별이 부당성을 갖는지 여부의 판단 기준에 관하여, “가격차별은 ‘부당하게 거래지역 또는 거래상대방에 따라 현저하게 유리하거나 불리한 가격으로 거래하는 행위’를 의미하므로 거래지역이나 거래상대방에 따라 현저한 가격의 차이가 존재하고 그러한 가격의 차이가 부당하여 시장에서의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 경우에 성립한다고 할 것인바, 가격차별을 규제하는 입법 취지와 위 각 규정을 종합하면, 가격차별이 부당성을 갖는지 여부를 판단함에 있어서는 가격차별의 정도, 가격차별이 경쟁사업자나 거래상대방의 사업활동 및 시장에 미치는 경쟁제한의 정도, 가격차별에 이른 경영정책상의 필요성, 가격차별의 경위 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 그와 같은 가격차별로 인하여 공정한 거래가 저해될 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다.”고 판시하고 있다(대판 2006. 12. 7. 2004두4703).

86) 서울고판 2013. 6. 19. 2010누3932(현재 대법원 2013두14726호로 상고심이 계속중이다).

있는 경우를 생각해 볼 수 있다. 예컨대 표준특허를 A제품에 사용하는 경우에는 2%의 실시료율을 적용하는 한편, B제품에 사용하는 경우에는 1%의 실시료율을 적용한다고 할 때, 이러한 조건이 비차별성 요건을 충족하는지 문제될 수 있는 것이다.⁸⁷⁾ 이 때에는 당해 표준특허가 A제품에 사용되는 경우보다 B제품에 사용되는 경우에 더욱 탁월한 효능을 발휘할 수 있어 그 가치가 우월하다는 등의 사정이 없는 한 위와 같이 실시료율을 다르게 적용하는 것은 비차별성 요건을 충족하지 않는 것으로 해석될 가능성이 많을 것이다.⁸⁸⁾

또한 종래 표준특허권자가 표준특허를 포함하여 자신이 보유하고 있는 특허권 전체에 대한 실시허락계약(portfolio license)을 체결하고 있거나, 또는 표준특허를 포함하여 상호실시허락계약(cross license)을 체결하고 있던 경우에도 비차별성 요건이 문제될 수 있다. 예컨대 표준특허권자가 종래 A와의 사이에서 자신이 보유한 특허권 전체를 대상으로 하여 실시료율 5%의 실시허락계약을 체결하고 있었는데 B와의 사이에서 표준특허만을 대상으로 하여 실시료율 1%의 실시허락계약을 체결하려고 하는 경우나,⁸⁹⁾ A와의 사이에서 표준특허를 포함하여 일정 범위의 특허권에 대해 무상의 상호실시허락계약을 체결하고 있었는데 B와의 사이에서 표준특허만을 대상으로 하여 유상의 실시허락계약을 체결하려고 하는 경우에, 각각의 실시조건이 B에 대한 관계에서 비차별성 요건을 충족하지 않는 결과가 되는지 문제될 수 있는 것이다.⁹⁰⁾ 이와 같은 경우에는 단순히 실시료율의 차이만을 근거로 비차별성 요건을 충족하지 못하였다고 할 수는 없을 것이며, 결국 전체적인 실시조건을 비교하여 B에 대한 실시료율이 특히 B를 차별적으로 대우하는 것이어서 부당한지 여부를 판단할 수밖에 없을 것으로 생각된다.

한편 많은 경우에 실시허락계약 중에는 구체적인 실시조건을 공개하지 않기로 하는 내용의 비밀유지조항이 포함되어 있는데, 이로 인해 표준특허권자와 개별적인 실시허락계약을 체결하여야 하는 상대방의 입장에서는 자신의 실시조건을 제3자의 실시조건과 비교하기가 극히 곤란한 측면이 있다. 이러한 이유에서 현실적으로는 비차별성 요건에 대한 문제 제기가 쉽지는 않을 것으로 보인다.

87) David J. Teece & Edward F. Sherry, supra note 12, at 1961.

88) 위 서울고판 2013. 6. 19, 2010누3932의 내용도 이와 같은 맥락에서 이해할 수 있을 것이라고 생각한다.

89) 통상적으로 많은 수의 특허권을 보유하고 있는 특허권자의 입장에서는, 각각의 특허권을 대상으로 개별적인 실시허락계약을 체결하는 경우에는 나머지 특허권에 대한 침해 여부를 일일이 파악하기 위해 많은 시간과 비용이 투입될 뿐만 아니라 개별적인 특허권에 대한 실시료율을 산정하기 어렵다는 등의 이유에서, 다소 낮은 실시료율을 적용하더라도 자신이 보유하고 있는 특허권 전체를 대상으로 하는 실시허락계약의 체결을 선호하게 된다.

90) David J. Teece & Edward F. Sherry, supra note 12, at 1961-1963.

3. FRAND 조건에 부합하는 실시료의 산정

가. 합리적인 실시료를 결정하기 위한 고려 요소

지금까지 FRAND 조건이 의미하는 합리성 요건과 비차별성 요건의 내용에 관해 살펴 보았는데, 많은 경우에 있어 개별적인 실시허락계약이 FRAND 조건에 부합하는지 여부에 관한 문제의 핵심은 결국 제반 사정에 비추어 표준특허권자가 지급받을 수 있는 ‘합리적’인 실시료의 수준이 어느 정도인지에 관한 문제라고 할 수 있다. 기술표준이 널리 확산·활용될 수 있도록 하기 위해서는 가능한 한 표준특허에 대한 실시료 수준이 낮아져야 하겠지만, 반면 표준화기구의 기술표준 채택 절차에 참여할 것인지 여부는 특허권자의 자발적인 결정에 따르고 있는 상황에서 표준특허권자에게 충분한 보상이 주어지지 않는 경우에는 표준특허권자가 장차 다른 기술표준 채택 과정에의 참여를 거부함으로써 자칫 열등한 기술이 표준으로 채택되는 결과 효율적인 기술표준 채택이 불가능해질 수 있는 위험성도 있다는 점을 고려해 보면, 기술표준 제도의 취지와 목적을 달성하기 위한 혁신의 유인이라는 측면에서 표준특허권자에 대한 충분한 보상이 중요하다는 점을 간과해서는 안된다.⁹¹⁾

문제는 표준특허권자에게 인정될 수 있는 합리적인 실시료를 어떻게 산정할 것인지이다. 이와 관련하여 종래부터 미국에서는 특허권 침해행위에 대해 실시료 상당의 손해배상액을 산정함에 있어서 합리적인 실시료를 결정하기 위해 이른바 ‘Georgia-Pacific 요소’를 고려해 오고 있다. Georgia-Pacific 요소는 원래 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp. 판결⁹²⁾에서 Tenney 판사가 합리적인 실시료를 산정하기 위해 고려하여야 한다고 제시한 15가지 요소였는데, 이후 여러 판결에서 반복적으로 인용되면서 현재는 특허권 침해행위에 대한 합리적인 실시료를 산정하기 위한 ‘황금률’처럼 여겨지고 있다.⁹³⁾ Georgia-Pacific 요소는 아래와 같다.

- ① 확립된 실시료를 증명하거나 증명할 만한 것으로서, 소송 대상인 특허의 실시허락에 관하여 특허권자가 받은 실시료(the royalties received by the patentee for

91) James C. De Vellis, “Patenting Industry Standards: Balancing the Rights of Patent Holders with the Need for Industry-Wide Standards”, 31 AIPLA Quarterly Journal 301, 343-344 (2003).

92) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1119-20 (S.D.N.Y.1970).

93) Daralyn J. Durie & Mark A. Lemley, “A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties”, 14 Lewis & Clark Law Review 627, 628 (2010).

- the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty)
- ② 소송 대상인 특허와 비교할 수 있는 다른 특허의 사용 대가로 실시권자가 지급한 실시료(the rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit)
 - ③ 통상실시권인지 전용실시권인지 여부, 지역적 제한의 유무, 제조된 제품이 누구에게 판매되는지와 같은 실시권의 성질과 범위(the nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold)
 - ④ 타인에게 특허의 실시를 허락하지 않거나 또는 독점을 유지하기 위한 특별한 조건 아래에서만 실시허락을 함으로써 특허독점을 지속하기 위한 특허권자의 확립된 정책 및 마케팅 프로그램(the licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly)
 - ⑤ 동일 사업 분야의 동일 지역 내 경쟁자인지 또는 발명자와 촉진자인지와 같은 특허권자와 실시권자 사이의 사업적 관계(the commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promotor)
 - ⑥ 특허제품의 판매가 실시권자의 다른 제품 판매에 미친 영향, 특허가 특허권자의 비 특허제품 판매를 촉진하는 촉진제로서 특허권자에 대해 가지는 존재 가치 및 이와 같은 파생적·부수적 판매의 정도(the effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales)
 - ⑦ 특허권과 실시권의 존속 기간(the duration of the patent and the term of the license)
 - ⑧ 특허제품의 확립된 수익성, 상업적 성공도 및 현재의 인기도(the established

profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity)

- ⑨ 만일 비슷한 결과를 얻기 위해 사용되던 종래의 방식이나 장치가 있다면, 그에 대한 특허의 실용성과 우수성(the utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results)
- ⑩ 특허의 성질, 특허권자가 소유·생산함으로써 특허를 상업적으로 구현한 제품의 특징 및 발명을 사용해 온 자들이 받은 편익(the nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention)
- ⑪ 침해자가 발명을 사용한 정도와 그 사용가치를 증명할 수 있는 증거(the extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use)
- ⑫ 특정한 사업 분야 또는 비견할 만한 사업 분야에서 당해 발명이나 유사한 발명의 사용을 허락함으로써 얻을 수 있는 이익 또는 매출(the portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions)
- ⑬ 비특허요소, 제조과정, 사업상 위험 또는 침해자에 의해 부가된 중요한 특징이나 개량과 구별되는 것으로서, 발명에 의해 초래된 이익실현의 정도(the portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer)
- ⑭ 자격있는 전문가의 증언(the opinion testimony of qualified experts)
- ⑮ 실시허락권자(특허권자)와 실시권자(침해자)가 합리적이고 자발적으로 합의에 도달하기 위해 노력했다라면 (침해 개시 시점에서) 합의할 수 있었던 금액. 즉 사업상 견지에서 발명이 구현된 특허제품을 제조·판매하기 위한 권한을 얻고자 하는 신중한 실시권자가 실시료로 기꺼이 지급할 의사가 있으면서도 합당한 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 기꺼이 실시권을 허여하고자 하는 신중한 특허권자가 수용할 수

있는 금액(the amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee — who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention — would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license}

나. Georgia-Pacific 요소의 수정

위와 같은 Georgia-Pacific 요소는 합리적인 실시료를 산정하기 위한 것이고, 표준특허권 침해행위로 인해 표준특허권자에게 발생한 손해는 결국 합리적인 실시료를 지급받지 못한 손해라는 점에서, 결국 표준특허권 침해행위로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도 Georgia-Pacific 요소를 고려할 수 있을 것이다. 다만 특허권자에게 독점적 실시권이 인정되는 통상의 특허권과 달리 FRAND 선언을 통해 기술표준의 사회적 공유와 확산을 목적으로 하는 표준특허의 본질에 비추어 볼 때, 통상적인 특허권의 침해를 전제로 하는 Georgia-Pacific 요소를 표준특허권 침해에 대해 그대로 적용하기는 어렵고 표준특허의 본질에 맞게 그 내용을 일정 정도 수정하여야 할 필요가 있다.

이 점은 최근 워싱턴주 서부연방지방법원의 Microsoft v. Motorola 판결⁹⁴⁾에서 Robert 판사가 자세히 지적하고 있다. 이 판결은 앞서 표준특허권자의 침해금지청구권 행사와 관련하여 살펴 본 Microsoft v. Motorola 판결⁹⁵⁾과 동일한 사실관계에 관한 것인데, Robert 판사는 표준특허의 본질에 맞게 Georgia-Pacific 요소를 수정·적용함으로써 마이크로소프트의 표준특허에 대한 합리적인 실시료율이 어느 정도인지를 결정하고 있어 주목된다.⁹⁶⁾

94) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217 (W.D.Wash. 2012).

95) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 WL 5993202 (W.D.Wash. 2012).

96) 이 사건에서 마이크로소프트는, 기술표준과 별개로 표준특허 자체가 가지는 가치는 기술표준에 대체 기술을 포함시켰을 경우와 비교하여 표준특허를 포함시킴으로 인해 발생한 가치 증가분을 산정하는 방법으로 결정해야 한다고 주장하였다. 그러나 Robert 판사는 그와 같은 방식으로 표준특허의 가치를 산정하는 방법은 매우 복잡하고 난해하여 법원 실무와 맞지 않는다는 등의 이유로 마이크로소프트의 주장을 배척하고 {Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, *13-14 (W.D.Wash. 2012)} Georgia-Pacific 요소를 수정·적용한 합리적인 실시료를 산정하고 있다. 다만 위와 같은 마이크로소프트

이를 좀 더 구체적으로 살펴 보면, 먼저 제1요소와 관련하여 ‘확립된 실시료’는 FRAND 조건에 따른 실시료, 즉 특허권자가 FRAND 선언에 따른 실시의무를 부담하고 있음을 전제로 하는 가상적 협상에 따라 도출된 실시료를 의미하는 것으로 수정되어야 한다.⁹⁷⁾ 다음으로 표준특허권자는 FRAND 조건에 따라 비독점적인 실시권을 허여해야 할 의무를 부담하므로, 특허권자의 독점적 실시권을 전제로 하는 제4요소는 적용될 수 없다.⁹⁸⁾ 또한 FRAND 선언에 따라 표준특허권자는 경쟁자를 차별적으로 대우하지 않아야 할 의무를 부담하므로, 특허권자와 실시권자 사이의 사업적 관계를 고려하도록 하는 제5요소 역시 적용될 수 없다.⁹⁹⁾ 제6요소와 제8요소는 합리적인 실시료와 관련있는 요소이기는 하나, 이들 요소를 고려함에 있어서는 기술표준으로 채택되어 있음으로 인해 발생한 가치와 별개로 표준특허 자체로 인한 가치에 초점을 맞추는 것이 중요하다.¹⁰⁰⁾ 한편 많은 경우 표준특허권에 대한 실시허락기간은 그 존속기간과 동일할 것이므로 제7요소는 상대적으로 큰 중요성을 갖지 않는다.¹⁰¹⁾ 제9요소에서는 표준특허가 기술표준으로 채택되기 이전의 시점에서 당해 특허 대신 기술표준으로 채택될 수 있었던 대체 기술에 대한 실용성과 우수성을 고려하여야 한다.¹⁰²⁾ 제10요소와 제11요소와 관련하여, 표준특허 자체의 가치를 기술표준으로 인해 발생하는 가치와 구별하되, 침해자가 표준특허를 사용함으로써 얻은 이익에는 표준특허 자체가 기여한 부분뿐만 아니라 기술표준 전체가 기여한 부분도 포함되어 있으므로, 침해자가 표준특허를 사용함으로써 얻은 이익을 고려함에 있어서는 양자를 모두 중요하게 검토해야 한다.¹⁰³⁾ 제12요소와 관련하여 FRAND 선언이 이루어지지 않은 특허권에 대한 실시허락계약상의 실시료가 비교 대상이 될 수는 없다.¹⁰⁴⁾ 표준특허권자에게 자신이 기여하지 않은 부분에 대해 보상을 제공하는 것은 특허위협 효과를 발생시킬 수 있으므로, 제13요소를 고려함에 있어서도 표준특허 자체의 가치와 그것이 기술표준에 채택되어 있음으로 인해 발생하는 가치를 구별하는 것이 매우 중요하다.¹⁰⁵⁾ 마지막으로 제15요소와 관련하여 표준특허권자가

의 주장은 Georgia-Pacific 요소 중 제9요소를 통해 일정 부분 반영될 여지가 있을 것이다(Id. at *19).

97) Id. at *18.

98) Id.

99) Id.

100) Id.

101) Id. at *19.

102) Id.

103) Id. 이 점은 제6요소와 제8요소를 고려함에 있어 기술표준에 채택됨으로써 발생한 가치와 표준특허 자체의 가치를 엄격하게 구분할 필요가 있다고 본 것과 다소 상반되는 측면이 있는데, 이러한 차이는 제6요소와 제8요소가 특허의 가치에 중점을 두는 요소인 반면 제10요소와 제11요소는 침해자가 발명을 이용하여 얻은 이익에 중점을 두는 요소라는 점에서 비롯된 것으로 보인다.

104) Id.

105) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, *19 (W.D.Wash. 2012).

FRAND 선언에 따른 실시의무를 부담하고 있음을 전제로 하는 합의를 상정하여야 한다.¹⁰⁶⁾

Robart 판사는 위와 같이 수정된 Georgia-Pacific 요소에 따라, 모토로라의 표준특허 중 일부는 다른 기술로 대체가 가능하여 기술표준에 기여하는 정도가 낮다는 점, 종래 기술에 대한 모토로라 표준특허의 혁신성이 증명되지 않았다는 점, 모토로라의 표준특허가 마이크로소프트 제품에서 차지하는 중요성이 높지 않다는 점 등을 고려하여, 당초 모토로라가 주장했던 실시료보다 매우 낮은 수준의 실시료만을 인정하였다.¹⁰⁷⁾ 한편 최근의 In re Innovatio IP Ventures 판결에서 일리노이주 북부 연방지방법원의 Holderman 판사는 위와 같이 Robart 판사가 제시한 수정된 Georgia-Pacific 요소를 인용하면서 그와 유사한 방식으로 표준특허권 침해에 따른 손해배상액을 산정한 바 있다.¹⁰⁸⁾

다. 우리나라의 시사점

우리나라의 경우 특허법 제128조 제3항이 특허권 침해행위에 대해 실시료 상당의 손해배상액을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이와 관련하여 대법원은, “특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 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 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야” 한다고 판시하여,¹⁰⁹⁾ 특허권 침해에 대한 실시료 상당

106) Id. at *20.

107) Id. at *64-101. 모토로라는 당초 제품당 최종 가격의 2.25% 수준에 해당하는 실시료(연간 약 40억 달러 수준)를 주장하였으나, 법원이 인정한 실시료는 표준특허별로 0.555센트 또는 3.471센트 수준(연간 약 180만 달러 수준)에 불과하였다. Robart 판사는 이러한 결론에 이르기까지의 분석 과정을 판결문 약 80쪽에 걸쳐 자세하게 실시하고 있다.

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

109) 대판 2006. 4. 27. 2003다15006.

의 손해배상액 산정 방법을 제시한 바 있다.

위 대법원 판결이 직접적으로 Georgia-Pacific 요소를 언급하고 있지는 않지만, 실시료 상당의 손해배상액을 산정함에 있어 고려하여야 한다고 제시한 사항들은 상당 부분 Georgia-Pacific 요소와 밀접하게 연관되어 있다. 예컨대 ‘특허발명의 객관적인 기술적 가치’는 제6요소, 제8요소 및 제13요소와 유사한 측면이 있고, ‘당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용’과 ‘당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용’은 제1요소, 제3요소 및 제5요소와 유사한 측면이 있다. 또한 ‘당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료’는 제2요소 및 제12요소와 유사한 측면이 있고, ‘특허발명의 잔여 보호기간’은 제7요소와 거의 일치하며, ‘특허권자의 특허발명 이용 형태’는 제4요소를 포괄하는 개념이라고 할 수 있다. 그 밖에도 ‘특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부’는 제9요소와 유사한 측면이 있고, ‘침해자가 특허침해로 얻은 이익’은 제10요소 및 제11요소와 유사한 측면이 있다.

이처럼 위 대법원 판결에서 실시료 상당의 손해배상액을 산정하기 위해 고려하도록 하고 있는 사항들이 Georgia-Pacific 요소와 밀접하게 연관되어 있는 이상,¹¹⁰⁾ 표준특허권 침해행위로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도 위에서 살펴 본 수정된 Georgia-Pacific 요소를 고려하는 것이 유용할 수 있다고 생각한다. 즉 ‘특허발명의 객관적인 기술적 가치’를 고려함에 있어서는, 당해 특허발명이 기술표준으로 채택되어 있음으로 인해 발생한 가치와 별개로 표준특허 자체로 인한 가치에 초점을 맞추는 것이 중요하되, ‘침해자가 특허침해로 얻은 이익’을 고려함에 있어서는 표준특허 자체가 기여한 부분뿐만 아니라 기술표준 전체가 기여한 부분도 아울러 고려하여야 한다. 또한 ‘당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용’과 ‘당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용’은 특허권자가 FRAND 선언에 따른 실시의무를 부담하고 있음을 전제로 하는 협상에 의해 체결된 실시계약 내용을 의미하는 것으로 해석되어야 한다. 한편 ‘당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료’를 고려함에 있어서는 FRAND 선언이 이루어지지 않은 특허권에 관한 실시허락계약상의 실시료를 비교 대상으로 삼아서는 안된다. 아울러 ‘특허권자의 특허발명 이용 형태’는 특허권자의 독점적 실시권을 전제로 하는 요소이므로 표준특허권 침해행위로 인한 실시료 상당의 손해배상액을 산정함에 있어서는 고려될 수 없고, ‘특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부’와 관련해서는 표준특허가 기술표준으로 채택되기 이전의 시점에서 당해 특허 대신 기술표준으로 채택될 수 있었던 대

110) Georgia-Pacific 요소는 실시료 수준을 결정하는 데에 영향을 미칠 수 있는 매우 다양한 측면을 광범위하게 고려한다는 점에서 실무적으로 유용하며 구체적인 사건에서 바로 적용될 수 있다는 입장에, 윤기호 외 4인, 표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안 연구, 공정거래위원회(2010), 171면.

체 기술에 대한 실용성과 우수성을 고려하여야 한다.

4. 소결

지금까지, 표준특허의 경우 특허권자의 독점적 실시권이 인정될 수 없고 제3자의 실시를 당연히 예정하고 있다는 점에서 원칙적으로 실시료 상당의 손해액만이 인정될 수 있다는 전제 하에, FRAND 조건의 내용과 아울러 그에 따른 실시료의 산정 방법에 관해 검토하였다. 미국의 경우 표준특허권 침해가 문제되는 사건에서 FRAND 조건에 따른 실시료를 산정함에 있어 종래의 Georgia-Pacific 요소를 일부 수정하여 적용하는 사례가 나타나고 있으며, 이러한 경향은 앞으로도 계속될 것으로 보인다.

앞서 언급한 바와 같이 표준특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어 기술표준 제도의 취지와 목적을 달성하기 위한 혁신의 유인이라는 측면에서 표준특허권자에 대한 충분한 보상이 중요하다는 점이 간과되어서는 안된다. 그러나 다른 한편으로 표준특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어 표준특허권자에 대한 충분한 보상 못지 않게 중요하게 고려되어야 하는 점은, 기술표준에 고착된 상황에서의 특허위협 내지 실시료 누적(royalty stacking)¹¹¹⁾ 현상 역시 회피하여야 한다는 점이다. 특허위협이나 실시료 누적 현상이 발생하는 경우 표준특허권자에게 과도한 이익이 돌아가거나 또는 기술표준을 채택한 사업자들에 대해 과도한 실시료 부담이 발생하게 되고, 그 결과 기술표준의 채택을 주저하게 되는 상황이 초래되는바, 이러한 상황이 기술의 사회적 공유와 확산을 목적으로 하는 기술표준 제도의 취지와 목적에 반하는 것임은 두말할 필요가 없을 것이다.¹¹²⁾ 앞서 본 Microsoft v. Motorola 판결과 In re Innovatio IP Ventures 판결에서는 모두 표준특허권자가 요구한 것보다 훨씬 낮은 수준의 실시료 내지 손해배상액만이 인정되었는데, 이는 이러한 특허위협 내지 실시료 누적을 회피하기 위한 고려가 있었기 때문인 것으로 보인다.¹¹³⁾ 더욱이 최근에는 표준특허권자가 FRAND 선언에 위반하여 상대방에 대해 과도한 수준의 실시료를 요구하며 실시권 허여를 거부한 경우에 표준

111) '실시료 누적'이란 하나의 제품이 복수의 특허권을 침해하기 때문에 특허권 침해 문제를 회피하기 위해서는 위 복수의 특허권에 대해 모두 실시료를 지급해야 함으로써 실시료 부담이 누적되는 상황을 일컫는다 (Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *supra* note 72, at 1993). 기술표준 채택 과정에서 많게는 수백 개의 특허권이 포함되는 경우도 흔하게 찾아볼 수 있는바, 이러한 경우 실시료 누적인 문제가 더욱 심각하게 대두될 수 있다.

112) 특허위협과 실시료 누적인 문제점에 관해 보다 자세한 내용은, Damien Geradin & Miguel Rato, *supra* note 23, at 125-128 참고.

113) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, *72-74 (W.D.Wash. 2012); In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 2013 WL 5593609, *8-10 (N.D.Ill. 2013).

특허권자의 손해배상책임을 인정 한 사례까지 나타나고 있는데,¹¹⁴⁾ 이러한 사례 역시 표준특허권자의 특허위협 내지 실시료 누적 현상을 억제하려는 시도로 해석할 수 있을 것으로 보인다.

결국 표준특허권 침해에 대한 손해배상액으로서 합리적인 실시료란, 추상적·원론적으로는 표준특허권자의 기술적 기여를 충분히 보상해 줄 수 있으면서도, 다른 한편으로 특허위협 내지 실시료 누적 현상을 회피할 수 있는 수준의 실시료라고 할 수 있다. 다만 이러한 실시료를 산정할 수 있는 구체적인 기준이나 방법을 일률적으로 제시하기는 사실상 불가능하고, 미국 법원에서 채택하고 있는 수정된 Georgia-Pacific 요소를 전체적으로 고려하되 실시허락계약이 체결되지 못하고 소송에 이르게 된 경위 등 제반 사정도 함께 감안하여 구체적으로 타당한 결론을 도출할 수밖에 없을 것으로 생각한다.

V. 요약 및 결론

표준특허권 침해행위에 대한 침해금지청구권과 손해배상청구권의 행사는, 혁신 기술의 사회적 확산과 공유라는 기술표준의 목표에 비추어 볼 때 일정 부분 한계를 가질 수밖에 없다. 표준특허의 경우 기술의 상용화를 통한 보급과 활용이라는 측면에서 여타의 통상적인 특허권과 달리 특허권자의 독점적 실시권이 보장될 수 없기 때문이다. 특히 표준특허의 독점을 방지하여 경쟁사업자들이 표준특허를 합리적인 조건 하에 자유롭게 실시할 수 있도록 하기 위한 차원에서 기술표준 채택 절차 중 특허권자에게 FRAND 선언을 요구하는 경우가 대부분인데, 이러한 FRAND 선언은 그 내용상 FRAND 조건에 따른 실시권 허여를 약속하는 것으로서 표준특허권자에게 장차 FRAND 조건에 따른 실시허락 계약 체결을 거부하지 않아야 할 의무를 부담시키는 근거가 될 수 있다는 점에서도, 표준특허권에 근거한 침해금지청구권과 손해배상청구권의 행사가 제한될 여지가 있다.

먼저 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 허용되는지 여부에 관해서는 견해가 대립하고 있으나, 최근의 국내·외 사례에 비추어 보면 각국의 법원들은 표준특허의 경우 비

114) 위 Microsoft v. Motorola 사건에서 모토로라가 마이크로소프트에게 제품당 최종 가격의 2.25% 수준에 해당하는 실시료를 요구한 것은 FRAND 선언에 위반된다는 이유로 모토로라에 대해 1,450만 달러를 배상하라는 취지의 판결이 내려졌다고 한다(<http://www.ip-watch.org/2013/09/06/jury-card-shows-resounding-microsoft-win-over-motorola-on-standard-essential-patents>(2013. 11. 30. 최종 접속)).

표준특허에 비해 특허권자의 권리가 제한되어야 할 필요성이 있다는 점에 대하여 어느 정도의 공감대를 형성하고 있고 따라서 표준특허권에 근거한 침해금지청구권의 행사를 인정하는 데에 다소 소극적인 입장인 것으로 보인다. 일반적으로 FRAND 선언 자체는 개별적인 실시허락계약이라 보기는 어렵고 단지 표준특허권자에 대해 실시허락계약 체결을 거부하지 않아야 할 의무를 부담시키는 근거가 될 수 있을 뿐이므로, FRAND 선언이 있었다는 사정만으로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 금지된다고 보아야 할 이유는 없다. 그러나 기술의 공유 및 사회적 확산을 목적으로 하는 기술표준의 본질적 특성에 더하여, 표준특허를 실시하지 못하는 경우 경쟁사업자로서는 시장 진입 자체가 봉쇄되는 불이익을 입게 되는 반면 표준특허권자의 이익은 손해배상청구권 행사를 통해서도 상당 부분 보호될 수 있다는 점이나, 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사할 수 있다는 사실 자체가 기술표준의 확산을 저해하는 요소로 작용할 수 있다는 점 등을 고려하면, 표준특허에 근거한 침해금지청구권 행사는 그것이 부당한 경쟁제한적 효과를 가져오는지 여부를 막론하고 특허권 남용에 해당하거나 금반언 원칙을 위반한 것이어서 원칙적으로 허용되지 않는다고 해석하는 것이 타당하다. 다만 상대방이 특허권 침해 사실 자체를 부인하면서 실시허락계약 체결을 거부하고 있다거나 실시허락계약 체결 이후 실시료 지급 등 계약상 의무를 제대로 이행하지 않는 경우 등 침해금지청구권 행사가 특허권 남용에 해당한다고 보기 어려운 경우에는 예외적으로 침해금지청구권 행사가 허용될 수 있을 것이다.

다음으로 표준특허권자의 손해배상청구권과 관련하여, 표준특허를 실시하고자 하는 상대방과의 사이에서 FRAND 조건에 관한 견해 차이로 인해 실시료 등 구체적인 실시조건에 관해 합의를 도출하는 데에 실패한 표준특허권자로서는 손해배상청구의 형태로 실시료를 청구할 수밖에 없는데, 표준특허의 경우 독점적 실시권이 인정될 수 없고 제3자의 실시를 당연히 예정하고 있다는 점에서, 표준특허권자에게는 일실이익 상당의 손해액이 인정될 수 없으며 언제나 실시료 상당의 손해액만이 인정될 수 있을 뿐이라고 보는 것이 타당하다. 이와 관련하여 미국에서는 표준특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해액을 산정함에 있어서 종래 특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해액을 산정하기 위해 고려하고 있던 Georgia-Pacific 요소를 일부 수정하여 적용하는 사례가 나타나고 있으며, 이러한 미국의 사례는 우리나라에서도 좋은 참고가 될 수 있을 것으로 생각한다. 다만 표준특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어서는, 기술표준 제도의 취지와 목적을 달성하기 위한 혁신의 유인이라는 측면에서 표준특허권자에 대한 충분한 보상이 중요하다는 점과 함께, 다른 한편으로 특허위협이나 실시료 누적 현상으로 인해 기술표준의 체

택이 주저되는 상황을 초래하여서는 안된다는 점을 특히 유념할 필요가 있다.

이상과 같이 표준특허에 근거한 권리행사의 한계에 관하여 침해금지청구권과 손해배상 청구권을 중심으로 살펴 보았다. 이에 관하여는 아직까지 관련 사례나 이론이 명확하게 정립되어 있지 않은 상황인바, 앞으로 보다 깊은 연구와 사례의 발전이 이루어져 표준특허권의 정당한 보호를 도모함으로써 기술혁신에 이바지할 수 있기를 기대해 본다.

〈참고 문헌〉

I. 국내문헌

1. 단행본

송영식 외 6인, 송영식 지적소유권법(상), 육법사, 2008.

윤기호 외 4인, 표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안 연구, 공정거래 위원회, 2010.

정상조박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010.

2. 논문

강명서, “특허권의 행사와 공정거래법의 관계”, 인권과 정의 제431호(2013. 2).

김기현·이승만·이준하, “표준과 특허의 관계 및 표준특허의 정의와 특성”, PATENT 21 제95호(2011. 5).

박준석, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law & Technology 제9권 제3호(2013. 5).

오승한, “특허기술의 표준 책정과 경쟁법 적용의 문제”, 산업재산권, 제23호(2007. 8).

_____, “표준 필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구 제7권 제4호(2012. 12).

윤선희, “지식재산권과 표준화의 관계”, 지식재산21 제10호(2000. 7).

이충훈, “한국과 미국의 불공정무역행위에 대한 구제절차 - 지식재산권의 침해를 중심으로”, 정보법학 제13권 제2호(2009. 8).

이 황, “FRAND 확약 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제129호(2012. 4).

전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 저스티스 제30권 제1호(1997. 3).

정연덕, “IT(Information Technology)의 표준과 지적재산권의 문제에 관한 법적 연구”, 인터넷법률 제30호(2005. 7).

정연덕, “표준화기구의 특허정책 관련 문제”, 창작과 권리 제64호(2011. 9).

정영진, “표준화와 공정거래법: 지적재산권의 남용을 중심으로”, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호(2006. 11).

조원희, “미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리 - 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로”, 저스티스 제104호(2008. 6).

최승재, “통신산업에서의 표준화와 지적재산권과 경쟁법의 조화”, 법조 제621호(2008. 6).

3. 기타 자료

송재섭, “FRAND 선언과 특허침해금지청구권 행사에 관한 EU·미의 동향”, 법률신문 제4067호(2012. 9. 27.자).

II. 외국문헌

Carl Shapiro & Hal R. Varian, *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*, Havard Business School Press (1999).

Illka Rahnasto, *Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law*, Oxford University Press (2003).

Damien Geradin & Miguel Rato, “Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND”, 3 *European Competition Journal* 101 (2007).

Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power”, 73 *Antitrust Law Journal* 1 (2005).

- Daralyn J. Durie & Mark A. Lemley, "A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties", 14 *Lewis & Clark Law Review* 627 (2010).
- David Teece & Edward Sherry, "Standard Setting and Antitrust", 87 *Minnesota Law Review* 1913 (2003).
- Doug Lichtman, "Understanding the RAND Commitment", 47 *Houston Law Review* 1023 (2010).
- James C. De Vellis, "Patenting Industry Standards: Balancing the Rights of Patent Holders with the Need for Industry-Wide Standards", 31 *AIPLA Quarterly Journal* 301 (2003).
- Joseph Farrel, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, "Standard Setting, Patents, and Hold-Up", 74 *Antitrust Law Journal* 603 (2007).
- Joseph Miller, "Standard-Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm", 40 *Indiana Law Review* 351 (2007).
- Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 *Texas Law Review* 1991 (2007).
- Mark A. Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations", 90 *California Law Review* 1889 (2002).
- Federal Trade Commission, "Brief of Amicus Curiae Federal Trade Commission Supporting Neither Party", Nos. 2012-1548, 2012-1549 (2012).
- http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-amd-01Mar1996.pdf(2013. 11. 30. 최종 접속)
- http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-ibm-10oct1995.pdf(2013. 11. 30. 최종 접속)
- http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-rsa-14jun1995.pdf(2013. 11. 30. 최종 접속)
- http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/loa-802_11-uc_davis-01jul19

94.pdf(2013. 11. 30. 최종 접속)

<http://www.ip-watch.org/2013/09/06/jury-card-shows-resounding-microsoft-win-over-motorola-on-standard-essential-patents>(2013. 11. 30. 최종 접속)

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2013/4b_O_104_12_Beschluss_20130321.html(2013. 11. 30. 최종 접속)

http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf(2013. 11. 30. 최종 접속)

Limitations on the Exercise of Rights Based on Standard Essential Patent - Focusing on Injunction and Damage Claim -

Song, Jaeseop*

<Abstract>

In the perspective of social spread and sharing of innovative technologies, injunction and damage claim due to standard essential patent ("SEP") infringement should be limited in a certain range. This is because, in the case of SEP, for diffusion and utilization through commercial deployment of technologies, patentee's exclusive right to work a patented invention cannot be guaranteed, unlike non-SEP. There are conflicting theories on whether SEP holder's injunction claim can be granted or not. However, given recent domestic and foreign cases, it seems many courts form some consensus it is needed to limit SEP holder's right compared to non-SEP holder's, and therefore they are reluctant to grant SEP holder's injunction claim. Generally, there is no reason to interpret SEP holder's injunction claim should not be granted just because there was FRAND commitment. However, it would be fair to construct SEP-based injunction claim not allowed to be granted in principle because of essential characteristic of standard aimed at social spread and sharing of technologies. Meanwhile, in the case of SEP, patentee's exclusive right to work a patented invention cannot be credited and others will work it surely, therefore lost-profits damages may not be awarded to SEP holders and only royalty damages may be always awarded. In this regard, to calculate royalty damages for SEP infringement, some 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. But, in calculating royalty damages for SEP infringement, followings should be especially kept in mind. Sufficient compensation to SEP holders is important in the stand of motivation for innovation to accomplish the aim and purpose of standard system and it should not happen competitors hesitate to adopt a standard due to patent hold-up and royalty stacking.

Key words : standard essential patent, FRAND commitment, patent hold-up, royalty stacking, Georgia-Pacific factors

* Partner at Shin & Kim / Ph.d.