

3

주제발표

2014년 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서

기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 공정거래법적 의미

김지홍 · 이병주 (법무법인 지평 변호사)



목

차

주제발표 3. 기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 공정거래법적 의미

I. 서론	108
II. 기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 법률적 쟁점들	111
1. 기술표준 설정과 FRAND 선언	111
2. FRAND 선언의 한계와 문제점	115
3. 기술표준 설정과 FRAND 선언이 문제되는 상황과 쟁점들	117
4. 판단 기준	118
III. FRAND 선언 관련 쟁점	120
1. 표준특허권자의 고액실시료 징수 문제(쟁점 ①)	120
가. 문제 상황	120
나. 표준특허권자가 부과할 수 있는 적정 실시료	120
다. 고액 실시료 규제에 대한 법적 근거와 정책적 고려	123
2. 표준특허권자의 차별적 실시료 징수 문제(쟁점 ②)	126
가. 문제 상황	126
나. 한국 Qualcomm 사건	127
다. 검토	128
3. FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지소송과 공정거래법 위반 문제(쟁점 ③)	130
가. 문제 상황	130
나. 표준특허권자의 특허침해청구소송에 관한 논의	131
다. 미국 경쟁당국 및 법원의 입장	136
라. EU 경쟁당국 및 법원의 입장	141
마. 우리나라	146
바. 일본	149
사. 검토	150
4. 표준특허권자의 표준 설정 전 기만행위와 경쟁법적 제재 문제(쟁점 ④)	162
가. 문제 상황	162
나. 지킬 의사가 없는 FRAND 선언 제출 사례: 미국 Qualcomm 사건	162
다. 특허 공개의무 위반 사례: 미국 Rambus 사건	163
라. 검토	164

5. FRAND 미선언 표준특허권자에 대한 경쟁법적 규제 문제(쟁점 ⑤)	166
가. 문제 상황	166
나. FRAND 선언을 한 표준특허권자로부터 해당 특허가 이전된 사례	167
다. 검토	168
IV. 결론 : 기술표준 설정과 FRAND 선언에 대한 특별 취급 필요성과 정당화 근거, 그 의미(쟁점 ⑥)	171



토론문 3 : 윤기호 (고려대학교 경제학과 교수)	179
-----------------------------	-----





기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 공정거래법적 의미

김지홍 · 이병주 | 법무법인 지평 변호사

I. 서론

삼성전자와 Apple은 지난 2014. 8. 초 미국을 제외한 다른 모든 나라에서 특허소송을 철회하기로 합의했다고 발표했다.¹⁾ 스마트폰 업계의 양대 거인이라고 할 수 있는 삼성전자와 Apple은 2010년 이후 전세계 각국에서 특허분쟁을 벌여 왔는데,²⁾ 이는 각국 법원 및 경쟁당국이 ‘기술표준 설정’과 ‘FRAND 선언’³⁾의 법적 의미에 관해 관심을 갖고 검토·판단하는 계기가 되었다. 또한 많은 학자와 법률가들이 이 문제에 관심을 가지는 계기가 되었으며, 소송 안팎에서 수많은 법률의견서, 준비서면, 그리고 논문들이 생산되었다. 삼성전자나 Apple이 들으면 펄쩍 뿜 일이겠지만, 경쟁법 학계에는 이 합의는 다소 아쉬운 일이다. 이에 관한 각국 경쟁당국이나 법원으로부터 중요한 판단이 내려질 기회가 상실된 면이 있기 때문이다.⁴⁾(한편으로는 삼성전자/Apple의 분쟁이 경쟁당국에 의한 제재 처분 없이 이렇게 당사자간 ‘합의’로 종결되었다는 사실은 기술표준 선언과 FRAND 선언

1) 2014. 8. 6. 자 연합뉴스 “삼성-Apple, 미국 외에서 특허소송 철회기로”

<http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2014/08/06/0325000000AKR20140806078552017.HTML?template=2087> 참조.

2) Apple이 2011. 4. 15. 미국 캘리포니아 북부지방법원에 “삼성전자가 Apple의 특허 3건과 디자인 4건을 침해하였다”며 소송을 제기함으로써 분쟁이 시작되었다. 이후 삼성전자와 Apple간 특허분쟁은 미국뿐만 아니라 EU, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 호주, 일본, 대한민국에서 특허 침해 소송 및 판매금지 가처분 소송, 경쟁당국에의 신고로 번졌다. Apple의 삼성전자에 대한 특허 공격은 Google의 모바일 운영체제 안드로이드를 견제하기 위한 목적이 내포되어 있으며, 이에 대해 “스마트폰 전쟁(smart phone wars)” 혹은 “스마트폰 특허 전쟁 시대(smartphone patent war saga)”라는 표현이 등장할 정도로 세간의 주목을 받았다. Alison Jones, “Standard-Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars”, European Competition Journal, Vol. 10, No. 1(April 2014) 및 Michael Frohlich, “The smartphone patent saga: availability of injunctive relief for standard essential patents”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 9, No. 2 (2014) 참조.

3) FRAND는 “Fair, Reasonable and Non-Discrimination”의 약자로서 표준설정기구(Standard-Setting Organization, 이하 ‘표준설정기구’ 또는 ‘SSO’)가 표준필수특허(Standard Essential Patent, SEP) 보유자들로부터 표준기술로 설정되면 FRAND 조건으로 특허를 실시하겠다는 내용으로 정당한 문서를 통칭하는데, 보다 자세한 설명은 본문에서 하기로 한다. 덧붙여 표준필수특허권자가 제출하는 FRAND서류가 법적 구속력이 있는 ‘확약’인지 구속력이 없거나 약한 ‘선언’에 불과한지 다툼이 있는데, 그 법률적 의미와 효과는 이후 상세히 논의하기로 하고, 실제 문서에서는 ‘declaration’이란 표현을 쓰는 경우가 많고, ‘선언’이라고 부르더라도 선언의 내용이 ‘확약’에 이르는지 아닌지는 별도로 논의될 수 있는 중립적인 표현인 만큼 일단은 ‘FRAND ‘선언’이라는 용어를 사용하기로 한다.

4) 삼성전자가 Apple을 상대로 우리나라에서 제기한 특허침해금지소송(서울고법 2012나78063)은 항소심 심리 중인 2014. 8. 6. 삼성전자가 소를 취하하는 것으로 종결되었다. Apple이 시장지배적 지위 남용을 이유로 삼성전자를 신고한 사건에서 공정거래위원회가 무혐의 처분한 바 있는데, 그에 대해 Apple이 2014. 5. 25. 헌법재판소에 제기한 헌법소원심판청구(2014헌마406) 또한 같은 날 Apple이 청구를 취하하는 것으로 분쟁이 일단락되었다. 만약 이에 대해 헌법재판소의 결정이 나왔다면 기술표준 설정 및 FRAND 선언에 대한 중요한 선례가 되었을 것이다. 그 밖에도 직접 확인하지는 못했지만 미국법원에 계류된 특허소송을 제외한 기타 나라의 소송들도 모두 철회될 것으로 보인다.



의 법적 의미에 관해 중요한 시사점을 제공하기도 한다).

하지만, 기술표준 설정과 FRAND 선언의 중요성, 그에 대한 법적 분석과 검토의 중요성까지 사라진 것은 아니다. 삼성전자/Apple 스마트폰 전쟁⁵⁾은 기술표준 설정과 FRAND 선언이 안고 있는 문제점이 현실화된 하나의 사건이었고 그 문제점들은 여전히 남아 있기 때문이다. 그렇기 때문에 삼성전자/Apple 사건 이전에도 관련 분쟁이 있었고 현재에도 이와 관련하여 이런 저런 분쟁이 계속되고 있다.⁶⁾ 우리나라에서는 지금까지 Qualcomm 사건과 삼성전자 사건, 2건만 문제되었지만 앞으로 더 많은 관련 분쟁이 발생할 수 있다.⁷⁾

이 쟁점에 관한 논란이 아직 명확하게 정리되었다고도 할 수 없다. 예컨대 경쟁법 유권 해석의 양대 산맥이라고 할 수 있는 유럽사법재판소와 미국연방대법원이 이에 관해 아직 판단한 바 없다. Qualcomm/Broadcom 사건에서 미국 제3지구 연방항소법원이 소각하 신청(motion to dismiss)에 대한 판단 단계에서 “원고의 주장이 모두 사실이라면”이라는 가정 하에서 원칙적인 판단을 했을 뿐이고,⁸⁾ 유럽집행위원회 역시 Qualcomm 조사를 시작했지만 조사 도중 종료하였다.⁹⁾ 삼성전자/Apple 스마트폰 전쟁과 관련하여 각국 법원의 판결들이 다수 존재하고 그들 중 일부가 경쟁법적 쟁점을 다루었지만, 대부분 “특허 침해금지청구의 인용 가부” 관점에서 다루었을 뿐, 경쟁법적 제재의 가능성에 관해서는 본격적으로 다루지 않았다.¹⁰⁾

5) 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)는 2013. 6. 4. Apple 제품이 삼성이 보유한 특허를 침해했다고 최종 판정하고 Apple 제품의 미국 내 수입금지를 결정하였으나, 오바마 대통령은 2013. 8. 3. ITC의 수입금지 조치에 대해 거부권을 행사하였다. 미국 법무부(Department of Justice, DOJ)도 2012. 4. 삼성전자에 대한 조사를 개시했으나 위 수입금지조치가 거부되어 집행되지 않았기 때문에 추가적인 조사 필요성이 없다는 이유로 조사를 종결하였다. EU의 경우 2012. 1. 삼성전자에 대해 조사를 개시하였으나 2014. 4. 29. 동의의결(Commitments Decisions) 절차로 사건을 종결하였다. 자세한 내용은 이후 본문 중 “특허침해금지청구소송”에 관한 부분에서 상세히 설명하기로 한다.

6) CDMA2000 표준기술보유자인 Qualcomm의 FRAND 선언을 위반한 실시로 차별부와 등에 대해 경쟁사업자들이 우리나라 공정거래위원회에 신고한 것이 문제된 사안에서 공정거래위원회는 Qualcomm의 행위가 시장지배적 지위 남용행위에 해당한다고 결정하였다. Qualcomm은 이에 불복하고 서울고등법원에 소를 제기하였으나 서울고등법원은 Qualcomm 행동의 위법성을 인정하면서 공정거래위원회의 손을 들어 주었다(서울고등법원 2013. 6. 19. 선고 2010누3932 판결). 삼성전자/Apple 사건은 주4 참조.

7) 2013년 기준으로 우리나라가 표준특허를 보유하는 비중은 국제표준화기구에 등록된 표준특허 전체 44,256건 중 3,816건, 8.6%로서 숫자 면에서 세계 4위 수준이며[정원준·정현준, “ICT 표준경쟁 현황과 시사점-표준특허 분쟁을 중심으로”, 정보통신방송정책 제26권 7호 통권 575호(2014. 4. 16.), 39쪽 참조], 향후 표준특허와 관련된 분쟁은 늘어날 소지가 있다.

8) 미국 소송은 우리나라 소송과 달리 증거조사 전에 “소장 기재 사실이 모두 증명된다고 하더라도 법률상 인용이 안 되면 각하하는 단계”가 존재하는데, 그 단계에서는 법원이 사실관계를 판단하지 아니한 채 “원고 주장이 모두 사실이라면”이라는 가정 하에 판단하게 된다. 문제된 사실관계를 확정하여 이에 대한 중국적인 결론을 내는 것이 아니라 사실관계를 전제한 다음 법리에 관해 중간 판단을 내리는 것이다.

9) 유럽집행위원회는 2007. 10. 1. Qualcomm이 보유한 3세대 이동통신 표준특허에 대한 실시료가 과도하게 높아 당시 유럽조약 제82조(현 TFEU 제102조)를 위반하였는지 여부에 대한 조사를 개시하였으나, 신고인들인 Qualcomm 경쟁사(Ericsson, NEC, Nokia 및 Broadcom)와 Qualcomm이 합의하면서 신고인들이 Qualcomm의 경쟁법 위반 신고(complaints)를 모두 철회하자 유럽집행위원회는 2009. 11. 24. “더 이상의 재원(財源)을 투입하는 것이 적절치 않다고 여겨” 조사 절차를 종결하였다(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-516_en.htm?locale=en 참조).



유럽집행위원회가 Apple의 신고로 시작된 삼성전자 사건과 Motorola 사건에서 특허 침해금지청구와 경쟁법 위반에 관해 검토를 하고 심사보고서(Statement of Objection)를 제출하였지만, 삼성전자에 대해서는 2014. 4. 29. 최종 의결이 아닌 동의의결(Commitments Decisions)로 사건을 종결하였다. Motorola건의 경우, 유럽집행위원회는 “Motorola가 FRAND 조건에 따른 협상의사가 있는 Apple에 대해 독일법원에 판매금지를 청구한 것은 TFEU(the Treaty on the Functioning of the European Union) 제 102조를 위반한 시장지배적 지위 남용행위다.”라는 의결서를 공표했다.¹¹⁾ 미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission, ‘FTC’)도 EU와 마찬가지로 Motorola가 제조사들이 자신의 표준필수특허를 침해했다며 침해금지를 구하고 이후 Google이 Motorola를 인수한 후 해당 소송을 계속한 것이 문제된 Motorola/Google 사건을 동의명령(Consent Order)으로 종결했다.¹²⁾

이처럼, 삼성전자/Apple 분쟁 등으로 제기된 많은 논의와 연구, 판결들이 일단락되는 이 시점에서 관련 쟁점과 의견, 판결들을 정리해 보고, 우리법에 의할 경우 어떻게 될 것인지 생각해 볼 필요가 있다. 다만, 이 쟁점의 중요한 자료가 되는 외국의 판결이나 사례들, 그리고 그에 기초한 논의는 신중하게 바라볼 필요가 있다. 나라별로 다른 법제의 존재,¹³⁾ 구체적 분쟁 및 쟁점 해결을 위한 이해당사자들을 대리하는 변호사, 집행당국과 법원의 즉자적·실천적 접근¹⁴⁾ 등은 이 분야 연구에 다소 혼란을 주거나 오해를 불러일으킨 면들이 있기 때문이다. 따라서 이하에서는 ① 기술표준 설정과 FRAND 선언의 의미에

10) 앞서 주2에서 언급한 것처럼 삼성전자/Apple 스마트폰 전쟁은 각국에서 문제되었으나, 주로 가처분 소송, 민사 손해배상소송 혹은 특허침해 금지소송 과정에서 그것도 “특허침해금지청구”가 허용되는가 하는 점에 대해 주로 판단되었다. 해당 법원의 판단 과정에서 FRAND 선언의 의미나 표준특허권자의 행위준칙, 또 그 경쟁법적 의미에 관해 일부 언급이 있었지만, 이는 경쟁당국이 개입되지 않은 사인(私人)간 소송과정에서 법원이 “FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지청구가 허용되는지”라고 하는 제한적 관점에서 이루어졌기 때문에 본격적 의미에서 경쟁법 위반 여부가 다루어졌다고 보기에는 한계가 있다.

11) COMP/39.985 Motorola, 561항 참조. 다만, 독일 뒤셀도르프 법원이 Huawei/ZEF 사건에서 유럽사법재판소에 FRAND 선언을 한 표준특허권자가 특허침해금지청구를 하는 것이 EU 경쟁법 위반이 될 수 있는지, 있다면 어떠한 경우에 그러한지에 대한 선결판단(Preliminary ruling)을 구한 상태이다. 우리 대법원도 앞서 Qualcomm 사건을 심리 중이기 때문에 국내외적으로 표준특허 및 FRAND 선언과 관련한 중요한 판결들이 머지 않은 장래에 나올 것이 예상된다.

12) Agreement Containing Consent Order, Motorola Mobility LLC, and Google Inc., File No. 1210120, F.T.C. (3 Jan. 2013). 미국 FTC의 동의명령(Consent Order)과 유럽집행위원회의 동의의결(Commitments Decisions) 제도는 경쟁당국이 법 위반 여부에 대한 최종결정을 유보한 채 사업자의 동의를 얻어 일정한 구속력 있는 결정을 내리는 것을 말한다[조성국, 독점규제법 집행론, 경인문화사(2010), 175, 222쪽 참조]. 우리나라도 2011. 11. 22. 공정거래법 개정으로 동의의결제가 도입되어(공정거래법 제51조의2 내지 제51조의5) 현재 시행되고 있다.

13) 예컨대 시장지배적 지위의 부당한 ‘취득’과 ‘유지’를 규제하는 미국과 ‘취득’은 규제하지 아니한 채 지위의 ‘남용’만 규제하는 대륙법계 법제의 차이, 권리침해사실만 인정되면 침해금지(injunction)가 원칙적으로 허용되는 대륙법계와 이른바 ‘형평법상 구제조치(equitable remedy)’로 보아 권리침해사실에 더하여 추가적인 요건이 충족되어야지만 예외적으로 ‘침해금지명령(injunction)’을 허용하고 있는 영미법계의 차이 등이 그러하다. 상세한 것은 각 항목에서 다시 설명한다.

14) 소송을 수행하는 변호사는 특정 쟁점에 대해 체계적이고 균형 잡힌 법리를 수립하는데 관심을 갖기보다는 특정 사안에서 가장 쉽게 이길 수 있는 방향과 관점에 더 관심을 기울이게 되고, 이를 심리하는 법관 역시 구체적·개별적 분쟁의 공평한 해결에 집중하다 보면, 쟁점과 관련된 이론의 정합성 및 일관성에는 상대적으로 신경 쓰지 못하는 경우가 많다.



관해 간단히 알아본 다음, ② 관련 쟁점 별로 외국의 논의를 살펴본 다음 우리법 체계 하에서 어떻게 판단해야 할 것인지 의견을 개진해 보기로 한다.

FRAND 선언에 대한 기존 연구가 적지 않아 한정된 지면에 모두 소화하기 어려우므로 선행 연구를 통해 많이 논의된 내용은 선행 연구결과를 인용하는 방법으로 가급적 과감하게 생략하고, 각 쟁점을 이해하는데 도움이 되는 표준설정 및 FRAND 선언이 문제된 최근의 사례와 논의를 소개, 정리하는 방식으로 FRAND 선언을 둘러싼 분쟁의 전체 윤곽을 파악해 본 다음 필자들의 의견을 개진하는데 주력하겠다.

II. 기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 법률적 쟁점들

1. 기술표준 설정과 FRAND 선언

‘표준(Standard)’이란 특정한 상품 혹은 용역의 공통된 특성을 의미한다.¹⁵⁾ 표준은 크게 5가지로 분류 가능한데, ① 안전, 성능, 효율성과 관련된 제품 특성을 정하는 품질표준(Quality Standards), ② 표시(labeling) 기준처럼 상품의 정보를 전달하는 기준을 정하는 정보표준(Information Standards), ③ 통조림의 크기를 규격화하는 것처럼 제품 유형이 급증하는 것을 감소시켜 남은 유형의 생산에 집중하게 함으로써 규모의 경제를 도모할 목적으로 정한 규격표준(Uniformity Standards), ④ 전문직종의 행동기준 및 자격을 정하는 자격표준(Professional conduct and certification standards), ⑤ 2 이상의 제품 혹은 공정이 서로 충돌하지 않고 작동하도록 정한 상호운용표준(Interoperability Standards)이 그것이다.¹⁶⁾

복잡한 기술들 사이에서 융·복합화가 특징인 ICT(정보통신)산업의 경우, 하나의 제품에 들어가 있는 특허 기술의 수가 매우 많기 때문에 제품의 혁신을 위해서는 사업자들간 상호협력이 필수적인데 이러한 협력이 원활치 못한 경우 분쟁이 빈발할 수밖에 없는 구조이다. 휴대폰과 같은 ICT제품을 구매하는 것은 단순히 하나의 제품을 구매하는 것이

15) “제품이나 공정에 공통된 디자인을 제공하거나 제공할 목적할 목적으로 규정된 기술적 특징의 집합”으로 정의되기도 한다(국가표준화법 제3조 제8호).

16) OECD Policy Roundtables, “Standard Setting”(2010), 9, 21-23쪽 참조(이하 ‘OECD 보고서’). “제품이나 공정에 공통된 디자인을 제공하거나 제공할 목적할 목적으로 규정된 기술적 특징의 집합”으로 정의하기도 한다(국가표준화법 제3조 제8호). OECD 보고서는 <http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/47381304.pdf> 에서 download가 가능하다(2014. 8. 22. 최종 접속).



아니라 ‘상호운영성(interoperability)’이 보장되는 시스템 일체를 구매하는 것인데, 기술 표준은 이러한 상호운영성을 보장하기 위해 핵심적인 역할을 수행한다.¹⁷⁾

이처럼 상품 혹은 용역에 공통된 특성을 정하는 일련의 과정을 표준화(Standardization) 혹은 표준설정(Standard Setting)이라고 하는데, 이는 기본적으로 잠재적 경쟁사업자들간 긴밀한 협력을 수반하기 때문에¹⁸⁾ 오랜 기간 경쟁법 연구에서 주목을 받아 왔다. 그럼에도 불구하고 표준설정이 널리 허용되고 있는 이유는 그 만큼 표준을 통해 의도했던 안전 혹은 환경상 목표를 달성할 수 있을 뿐만 아니라, 경제적 가치 증대효과가 있기 때문이다.¹⁹⁾

표준설정의 장점에 관한 논의는 많은데 대략 다음 5가지로 요약될 수 있다.²⁰⁾

첫째, 이전에 존재하지 않았던 새로운 시장의 창출을 촉진한다. 고화질TV(High Definition Television, HDTV) 시장이 대표적인 예이다. HDTV 방식은 미국 및 일본의 NTSC 방식과 기타 지역에서의 PAL 및 SECAM 방식을 향상시킨 것이다. HDTV를 개발하기 위해서는 사업자들은 상호보완적인 연구 및 투자가 요구될 수밖에 없었는데, HDTV 표준이 이를 가능케 했다. HDTV 표준설정으로 사업자들은 연구/개발에 투자할 수 있었고, 방송국들도 기존 운영장비를 비싼 새로운 장비로의 교체를 유도했다. 이와 함께 소비자들의 새로운 제품에 대한 수요가 생겨 HDTV 시장이 형성될 수 있었다.

둘째, 규모의 경제 및 네트워크 효과를 가져올 수 있다. 표준설정을 통한 통일화된 제품 생산을 통해 사업자들은 다품종 소량생산에서 소품종 다량생산이 가능하여 규모의 경제를 추구할 수 있게 된다. 이러한 통일화된 표준의 상호운영성 증가는 이용자 증가를 가져오고, 이용자 수가 많아짐에 따라 해당 제품의 효용도 증가하는 이른바, 네트워크 효과(network effect)가 초래된다.

셋째, 제품시장의 신규진입을 촉진한다. 예컨대 유기농 표준설정 및 이에 따른 인증절차 도입에 따라 유기농 제품과 비유기농 제품의 구분이 가능해지므로 농부들이 안심하고 유기농 제품에 투자하도록 이끈다. 유기농 제품은 비유기농 제품에 비해 가격이 높으므

17) 정원준·정현준(2014), 27쪽 참조.

18) European Commission, Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Co-operation Agreements, OJ C 11/1[2011], 264-267항. 유럽집행위원회는 i) 합의를 통한 가격경쟁 제한, ii) 기술사양을 정하는 표준설정 시 경쟁기술 봉쇄하여 혁신 저해, iii) 표준에 효과적 접근을 막아 특정 기업의 시장 배제를 표준설정 과정에서의 경쟁제한성을 초래할 유형으로 들고 있다.

19) 독일 표준화기구(Deutsches Institut für Normung, DIN)는 표준화를 통한 경제적 이익증대효과가 국민총생산(GNP)의 약 1%에 이른다고 밝혔다. OECD 보고서(2010), 26쪽 참조.

20) OECD 보고서(2010), 25-30쪽.



로 표준이 없다면 비유기농 생산 농부들도 자신의 제품을 유기농으로 속여 팔 유인이 있을 수 있는데, 표준설정 및 인증 도입으로 유기농 제품을 생산하는 농부들은 자신의 제품을 차별화할 수 있기 때문이다.

넷째, 사업자들의 혁신 및 투자 유인을 향상시킨다. 사업자들이 혁신하고자 하는 동기는 전적으로 지식재산권 보호로만 가능하다고 보다는 궁극적으로 투자대비 기대이익(expected profit) 수준에 달려 있다. 투자의 상업화를 통한 기대이익은 하나의 혁신이 얼마만큼 다른 혁신들과 결합할 수 있는지 혹은 소비자들의 신상품 구매 욕구를 얼마나 자극할 수 있는지에 상당부분 좌우되는데 이런 부분에서 표준은 결정적인 역할을 할 수 있다.

다섯째, 소비자들이 적합한 제품을 찾는데 필요한 정보를 얻는 비용을 낮추고 소비자 기만을 방지한다. 표준에 따른 인증은 제품 품질에 따른 소비자의 불확신을 낮출 수 있고, 사업자들이 함부로 소비자를 기만할 수 없도록 한다.

반면 표준화에는 잠재적인 위험도 수반되는데, 역시 5가지 정도가 거론된다.²¹⁾

첫째, 배제(exclusion)를 통한 제품 다양성 감소가 초래된다. 이러한 배제 위험성은 표준이 일군의 경쟁자들 사이에서 이루어질 때 특히 그렇다. 표준 조작(manipulation)을 통한 배제는 경쟁력 있는 제품의 시장 퇴출을 가져오고, 결과적으로 시장에서 제품 다양성이 감소될 수 있다.

둘째 고착효과(Lock-in effect)와 쏠림현상(Tipping effect)이 나타날 수 있다. 고착 효과는 특히 ICT산업에서 그 정도가 심한데 한 제품에서 다른 제품으로 전환하기 위해서는 새로운 시스템에 대한 학습비용과 같은 전환비용(switching cost)이 발생하기 때문에 제품 전환이 어려워 고객이 기존 제품에 고착되는 현상을 말한다.²²⁾ 쏠림효과는 한 상품을 소비하는 소비자가 많은 경우 그 제품을 판매하는 판매자가 늘게 되고, 이는 다시 구매자 증가로 이어져 점유율이 높은 제품이 다른 제품을 단기간에 시장에서 퇴출시키는 현상을 말한다.²³⁾ 이 또한 ICT산업에서 흔히 볼 수 있다.

셋째, 경쟁사간 공조를 통한 가격상승이 가능해진다. 표준화가 기본적으로 경쟁사업자간 혹은 이해관계자들간 협력을 통한 상품 내지는 용역의 통일화 과정이므로 그 과정

21) OECD 보고서(2010), 30-38쪽 참조

22) 윤기호 외 5인, "표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구", 공정거래위원회(2010)(이하 '공정위 용역보고서'), 41쪽 참조.

23) 공정위 용역보고서(2010), 42쪽 참조.



에서 사업자들간 공동행위가 수반될 수밖에 없다. 표준화의 이와 같은 본질적 특성은 사업자들간 공동행위를 촉진시킬 위험성을 내포하고 있다.²⁴⁾

넷째, 기만 혹은 불완전한 정보를 이용해 표준설정을 통한 이익을 얻을 수도 있다. 특허매복(Patent Ambush)라고 불리기도 하는 현상으로 이는 아래에서 별도의 항으로 자세히 설명한다.

다섯째, 표준으로 선정된 기술을 보유한 사업자는 표준설정을 통해 확보된 시장지배력을 남용할 위험성이 있다. 예컨대 표준에 따르는 것이 사실상 강제되는 상황에서는, 표준기술 이용자들은 표준기술을 보유자들이 제시하는 부당한 실시 조건을 수용할 수밖에 없는데(이른바 ‘Patent Hold-up’), 표준특허권자들이 침해금지소송을 제기할 수 있는 때 이러한 능력은 더욱 강화된다.

특히, 마지막 3가지 점들은 경쟁법적으로 문제될 수 있는데, 이런 문제를 피하기 위해 각종 표준설정기구²⁵⁾들은 참여사업자들에게 크게 2가지 의무를 부과한다.²⁶⁾

- ① 표준에 편입될 후보기술 중 특허로 보호받는 기술을 공개할 것을 요구한다(이하 ‘특허공개의무’). 특허 기술과 그렇지 않은 기술이 모두 존재하는 경우 후자를 표준으로 선정하는 것이 표준기술이용자들에게 보다 이익이 될 수 있기 때문이다.
- ② 표준운용에 필수적인 특허를 보유한 자들에게 이른바 ‘FRAND’ 또는 ‘RAND’ 선언을 하게 한다.²⁷⁾ 공정하고(Fair) 합리적이면서(reasonable), 비차별적(Non-Discriminatory)인 조건으로 실시하겠다는 선언이다.

특허공개의무를 통해 앞서 살펴본, 특허권자의 기만행위 혹은 불완전한 정보제공을 통한 표준설정(Patent Ambush)을 미연에 방지할 수 있고, FRAND 선언 및 그 이행을 통

24) Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Co-operation Agreements, 38항 참조.

25) 각종 표준설정기구에 대한 설명 및 표준설정의 구체적인 과정에 대해서는 공정위 용역보고서, 9-36쪽 참조.

26) 공정거래위원회, 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」, III, 3. 항. 이와 달리 표준설정기구나 다른 동거나 목적을 갖고 있기 때문에 해당 정책 수단을 마련한 동거나 목적을 획일적으로 판단하는 것은 불가능하다는 Lemley의 견해를 소개하면서, 특히 해당 기술을 대체할 기술이 존재하는 경우 FRAND 선언을 준수하기로 하는 합의는 해당 특허권자의 기술이 기술표준에 포함되기 위한 조건이 된다는 설명으로, 홍대식·권남훈, “기술표준 관련 특허권의 행사와 한국 공정거래법의 적용”, 고려법학 제63호 (2011, 12.), 202쪽 참조; 기술이 표준에 포함됨으로써 변화된 부분이 중요하며 표준설정의 효과를 단순히 경쟁제한적 효과가 강할 것이라고 판단할 수만은 없다는 주장도 같은 맥락이다(권남훈·홍대식, “지식재산권에 대한 실시료의 수준과 경쟁법의 역할”, 정보법학 제15권 제2호(2011), 115-119쪽 참조).

27) FRAND는 유럽에서 RAND는 미국에서 많이 쓰는 용어인데, 이 둘은 크게 구분되지 않고 사용되고 있다. Damian Geradin and Miguel Rato, “Can Standard-Setting Lead To Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND”, European Competition Journal, Vol. 3, No. 2, (June 2007), 113쪽



해 표준특허권자의 남용행위 가능성(Patent Hold-up)을 막고자 하는 것이다.

2. FRAND 선언의 한계와 문제점

그러나, 표준설정기구들이 표준특허(Standard Essential Patent, SEP)²⁸⁾ 보유자로부터 FRAND 선언을 받는다고 하더라도 그것만으로 기술표준 설정이 갖는 위험성을 모두 해소하지는 못한다.

표준설정기구가 FRAND 선언 준수를 강제할 방법이 마땅치 않기 때문이다. 일부 논자들은 공개의무를 위반한 사업자나 FRAND 선언에 위반하여 행동한 사업자의 기술을 표준에서 제외할 수 있다고 이야기하나,²⁹⁾ 이는 실현가능성이 낮다. 일단 표준이 지정되고 나면 이를 전제로 막대한 투자가 이루어지므로, 사후적으로 표준을 변경하는 것은 현실적으로 불가능에 가까운 경우가 많기 때문이다. 예컨대 Qualcomm이 최근 우리나라에서 FRAND 선언에 위반한 행위로 시장지배적 지위를 남용했다고 판단을 받았는데, 그렇다고 우리나라 이동통신기술을 CDMA에서 다른 기술로 바꿀 수는 없다. CDMA기술 상용화를 위한 연구개발비를 차지하고서라도 중계기, 단말기 등 CDMA를 기반으로 한 광범위한 설비 투자가 이미 이루어졌고 그에 따른 매몰비용(sunk cost)이 천문학적으로 발생했기 때문이다.

한편, 기술공개를 하지 않아 FRAND 선언을 하지 않은 사업자를 어떻게 할 것인가 문제도 있다. 표준설정기구는 사적(私的) 기구이므로 FRAND 선언을 하지 않은 사업자, 그 중에서도 표준설정기구의 회원도 아닌 사업자를 구속하기 어려운 면이 있다.³⁰⁾ 이 지점에서 사적 기구인 표준설정기구가 아닌, 경쟁당국의 경쟁법 적용을 통한 관여 필요성이 등장한다. 그러나 FRAND 선언 관련 문제에 경쟁법을 적용한다고 하더라도 많은 문제가 있다.

28) 공정거래위원회 예규인 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는 이를 “기술표준 관련 특허”라는 용어를 사용하고 있는데(III. 3항 표제 참조), 당해 특허로 보호되는 기술을 채용하지 않고서는 특정한 표준(standard)의 일정 요소를 구현하는 것이 불가능한 특허를 의미한다[Rudi Bekkers & Andrew Updegrave, A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide (report), National Academies of Science (Sep. 17, 2012), p. 34]. 이하 ‘표준필수특허’ 혹은 ‘표준특허’로 부르기로 한다.

29) 권국현 “표준설정과정에서 나타나는 표준화기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여”, 지식재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터 (2011), 133쪽 참조. 이에 따르면, 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 한다.

30) 관련 내용은 이후 본문 중 “FRAND 미선언 표준특허권자에 대한 규제” 부분에서 다시 설명한다.



먼저, FRAND 선언이 구체적으로 어떤 의미인지에 대해 논란이 많다.³¹⁾ 애초에 FRAND라는 조건 자체가 불확정적 개념들이고, 표준설정기구들이 구체적으로 정의해 주지도 않기 때문이다.³²⁾ 따라서 FRAND 선언의 내용이 무엇인지 이를 준수하였는지 여부가 불분명하기 때문에 논란이 많을 수밖에 없다.

예를 들어 ① ETSI³³⁾의 경우 “최소 불가능한 실시를 제공할 준비가 되어 있다”는 정도의 선언만 하게 하고 있다. 삼성전자가 3G 이동통신기술과 관련하여 선언한 내용이 그러했다.³⁴⁾ ② 반면, ITU/ISO/IEC³⁵⁾ 등은 “준비가 되어 있다”는 표현은 동일하나 거기에 더하여 “공짜로”라는 옵션을 주어 선택할 수 있게 하고 있으며, CENELEC³⁶⁾ 등도 마찬가지다.³⁷⁾ 이들 기구는 나아가 오로지 “cross license”하는 경우에 한하여 실시를 주겠다는 선택권을 유보하거나, “willing licensee”에 한하여 license해 주겠다는 유보도 명시할 수 있도록 하고 있다.³⁸⁾ ③ IEEE³⁹⁾의 경우에는 아예 특허침해금지소송을 할 수 있는지 없는지도 명시하게 하고 있다.⁴⁰⁾

한편, “실시 제공”에 관한 문구들도 조금씩 다르다. 예컨대 ETSI의 경우 “prepared to grant irrevocable license”라는 표현을 쓰는가 하지만, JEDEC⁴¹⁾은 “A license will be offered to applicants”라는 표현을 쓰기도 한다.

따라서 FRAND 선언의 법적 의미와 효과를 논할 때에는 이렇게 FRAND 선언의 구체적인 내용에 차이가 있다는 점을 고려되어야 한다. FRAND 선언의 내용이 이렇게 단체

31) 송재섭(2014), 215쪽 등.

32) 이러한 FRAND의 불명확성은 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), 10-11쪽 참조.

33) ETSI란 유럽통신표준기구(European Telecommunications Standards Institute)를 말한다.

34) 삼성전자가 제출한 FRAND 선언의 내용 중 핵심을 그대로 옮기면 다음과 같다. “it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent.”

35) ITU는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union), ISO는 국제표준화기구(International Organization for Standardization), IEC는 국제전기기술위원회(International Electro-technical Commission)를 지칭한다.

36) CENELEC은 유럽전기표준화위원회(Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique)를 말한다.

37) <제1안>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. <제2안> 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.

38) <제1-1안> Also mark here ___ if the Patent Holder’s willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document. <제1-2안> 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).

39) IEEE란 미국 전기전자학회(Institute of Electrical and Electronics Engineers)다.

40) “The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, using, selling, offering to sell, importing, distributing, or implementing such a compliant implementation.”

41) JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)은 반도체분야의 국제표준설정기구다.



별로, 시기별로 다양한데 과연 그 내용을 근거로 경쟁법적 판단을 달리 할 수 있는가 하는 점도 고민되어야 한다. 더불어 경쟁당국의 집행 내지 사인간 분쟁의 결과가 FRAND 선언 관련해서 개별 표준설정기구가 요구한 내용이나 개별 사업자가 약속한 내용에 따라 달라져야 하는지, 공적 집행과 사적 집행을 구분하여 살펴볼 필요는 없는지도 문제될 수 있다.⁴²⁾

보다 근본적으로 민간 기구인 표준설정기구가 사기업들로부터 받은 사적 선언 또는 사적 약속⁴³⁾을 가지고 경쟁법 위반을 삼는다는 것이 적절하냐는 지적도 있다.⁴⁴⁾ 이 역시 경쟁법적 규제에 대한 반대론이 근거로 삼는 이야기이다.

3. 기술표준 설정과 FRAND 선언이 문제되는 상황과 쟁점들

이러한 각종 문제들을 둘러싸고 다음과 같은 쟁점들이 제기된다. 이는 삼성전자/Apple 사건을 포함해 지금까지 제기된 일련의 분쟁과 논의를 통해 확인된 쟁점들이기도 하다.

- (1) 먼저, “FRAND 선언을 한 표준특허권자들이 FRAND 조건에 맞지 않는 행동을 한 경우 이를 경쟁법적으로 어떻게 취급해야 하는가”이다. 아예 경쟁법적 개입이 필요 없다는 견해부터 당연위법(per se illegal)처럼 봐야 한다는 견해까지 다양하다. 이

42) 예를 들어 삼성전자/Apple 사건에서 각국 법원이 삼성전자에 대해 “금반언(promissory estoppel)” 위반을 인정하지 않았는데 그 배경에는, 이처럼 다양한 FRAND 선언의 가능성이 있음에도, 삼성전자가 제출한 FRAND 선언서에는 “prepared to grant”라는 표현만 사용되었다는 사실이 존재했다. 만약 Qualcomm이 한국에 제출한 것처럼, “shall grant license”라고 했다면, 각국 법원은 달리 판단했을 수도 있다.

43) M. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, 90 California Law Review 1889 (2002), 1909쪽; Damian Geradin and Miguel Rato(2007), 116쪽.

44) 경쟁법 개입에 반대하는 입장에서는 i) 특허에 관해 보다 많은 정보를 가지고 있는 시장 참여자들에 의한 시장 중심적 해결방안이 정부 주도형 규제보다 문제해결에 더 적합하며, ii) 그 방식은 손해배상소송 등을 통한 사적 구제수단으로 처리하면 되고, iii) 표준화 과정이 수많은 이해관계자가 개입된 복잡한 과정임을 감안할 때 경쟁법 개입을 허용할 경우 실제로 협상에 불만을 품은 제조업자들이 경쟁법에 호소할 소지가 커진다는 것을 이유로 든다[권국현(2011), 132-134쪽 참조]. 한편, i) FRAND 선언의 계약적 성격과 ii) 경쟁당국이 FRAND 선언 위반여부를 판단할 방법이 없다는 이유로 FRAND 조건의 준수 여부가 경쟁법 규제의 근거가 될 수 없다는 견해로, 권남훈·홍대식(2011), 119-124쪽 참조. 같은 취지의 국외 견해로는 Damian Geradin and Miguel Rato, “FRAND Commitments and EC Competition Law”, <http://ssrn.com/abstract=1527407>, (2009), 32-42쪽. 이에 반대하여 FRAND 선언 위반을 경쟁법으로 규제할 필요가 있다는 입장으로 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구”, 상사법연구 제31권 제4호(2013), 5쪽 및 P. Chappatte, “FRAND Commitments—the Case for Antitrust Intervention”, European Competition Journal, Vol. 5, No. 2, (August 2009), 331-336쪽. 다만, 민간 표준설정기구를 통한 표준설정지 대부분인 미국과 달리 EU의 2세대 휴대폰 표준기술인 GSM(Global System for mobile Communication)과 우리나라 3세대 휴대폰 표준기술인 CDMA2000의 경우 정부가 주도한 공적 표준이었다는 점에서 FRAND 선언 위반에 경쟁법에 의한 공적 개입의 가능성이 보다 커진다고 볼 수도 있다[우리나라의 이동통신표준은 1993년 당시 체신부장관이 미국에서 표준으로 선정된 CDMA 방식을 우리나라 차세대 이동통신 방식으로 선정하였고, 이후 1996년에 한국정보통신기술협회(TTA)가 Qualcomm이 출원한 7개의 특허권을 바탕으로 우리나라 CDMA 이동통신 표준을 제정하였다. 그에 따라 CDMA 원천기술 소유자인 Qualcomm은 1997. 5. 11. 한국정보통신기술협회에 FRAND 확약서를 제출했다].



는 다시 구체적 행위 태양에 따라 논의되는데, 다음과 같이 정리할 수 있다.

- (i) 공정하고 합리적(fair/reasonable)이지 않은 실시료를 받고 있는 경우 어떻게 볼 것인지(‘고액실시료 징수’ 문제)
- (ii) 당장 고액의 실시료를 받고 있지는 않더라도 실시료 협상과정에서 협상의 수단 내지 경쟁사업자를 배제할 목적으로 특허침해금지소송을 제기하면 어떻게 처리할 것인지(‘특허 침해금지소송 제기’ 문제)
- (iii) 경쟁사업자 배제 등을 위해 차별적(discriminatory)으로 실시료를 부과하면 어떻게 할 것인지(‘차별적 실시료 부과’ 문제)

(2) 다음으로 “FRAND 선언을 하지 않고 표준특허권자가 된 자는 어떻게 취급할 것인지”도 문제된다. 예컨대 자신의 특허가 표준이 된다는 사실을 아예 모르고 있었거나⁴⁵⁾ 알고도 감춘 경우(Patent Ambush), 또는 제3자로부터 관련 특허를 취득한 경우, 이는 FRAND 선언자와 동일하게 취급할 것인지, 달리 취급할 것인지, 그러한 취급을 정당화하는 근거는 무엇인지 검토가 필요하다.

(3) 표준특허권자가 처음부터 지킬 의사도 없이 FRAND 선언을 한 다음, 실제로 표준으로 지정되고 나자 FRAND 조건에 반하는 행동을 자행하는 경우, 사후적(ex post)인 FRAND 선언 위반을 넘어 사전적(ex ante)인 ‘기망적 취득’도 별도로 규제할 수 있는지, 규제한다면 그 근거는 무엇인지도 문제다.

(4) 그리고 마지막으로, 위 각 경우에 대한 판단의 대전제로서 FRAND 선언을 한 표준특허권자들을 다른 특허권자나 시장지배적 사업자와 달리 규제해야 하는지, 그렇다면 이를 정당화·합리화하는 경쟁법적 근거는 무엇인지, 이를 우리 공정거래법과 어떻게 조화롭게 해석할 수 있는지 살펴보아야 한다.

4. 판단 기준

(1) 이상과 같은 제 쟁점에 대한 경쟁법적 판단의 최종 기준은 ‘경쟁촉진’과 이를 통한 ‘후생 증대’가 될 것이다.⁴⁶⁾

45) 이와 관련해서는 다양한 사실관계가 문제될 수 있다. 대표적인 특허매복 사건으로 언급되는 Rambus 판결에서 확인되는 것처럼, 특허 공개 범위 자체가 불분명할 수 있다. 또한 표준설정 도중에 특허권자가 표준설정기구를 탈퇴하기도 하고 특허청구항을 변경하기도 한다. 따라서 알고 감춘 경우 외에도 선의임에도 불구하고 특허매복의 상황이 발생하는 경우도 있을 수도 있다.



(2) 다만, 여기에는 ‘특허’라고 하는 고유한 제도가 고려되는 만큼 특허제도와 조화로
운 해석이 필요하며 나아가 표준 문제 또한 간과해서 안 된다. 즉, 표준은 공통의
기준이나 규격을 제시하여 이를 중심으로 시장참여자들이 시장에서 함께 경쟁하는
것을 목적으로 하는 반면, 특허는 어떤 기술을 경쟁자가 사용하지 못하도록 배제할
수 있는 독점적 권리를 부여함으로써 기술혁신에 투자하도록 동기를 부여하는 상
반된 목적을 갖고 있다. 표준은 기술의 공유화, 첨단기술의 사회적 확산, 기술의
상용화, 시장보급, 기술확산을 위한 ‘원심력’으로 특징지을 수 있는 반면, 특허는 기
술의 사유화, 첨단기술의 보호, 창조적 발명, 개인에 대한 인센티브, 기술확산을 위
한 ‘구심력’으로 대표된다.⁴⁷⁾

표준특허는 이처럼 본질에서부터 상반된 특징을 가진 표준과 특허의 성질을 모두 갖고
있기 때문에, 표준과 특허 제도의 취지를 모두 살리는 방향으로 규제할 필요가 있다. 표
준특허와 관련한 사안을 다룰 때 ‘특허권자에 대한 적절한 보상’ 및 ‘특허실시자의 표준
접근 가능성’ 사이에 균형이 보다 중요해 질 수밖에 없는 이유는 바로 표준특허에 내재된
이와 같은 상충적 성격들 때문이다.

(3) 또한 새로운 이론을 전개하기 위해서는 우선 기존 법령 및 이론과의 정합성을 최
대한 추구해 보고 그에 맞지 않는 부분을 찾아야 한다. 예컨대 우리 헌법과 법체
계, 공정거래법의 문언과 지금까지의 집행 실무 등을 고려해 가능하면 조화롭게 해
석하려고 노력해야 한다. 그럴 때 차이점이 분명해 지고 차이점이 분명해 질 때 비
로소 차별적 취급의 기준이나 정당화 근거도 생길 것이다.⁴⁸⁾ 이런 관점에서 표준
특허권자의 침해금지소송의 적법성 판단기준으로 국내외적으로 주목 받고 있는
‘willing licensee’ test를 어떻게 평가할 것인지 특히 문제된다.

이론적으로는 마지막 쟁점, 즉 ‘FRAND선언의 특별 취급 가부 및 정당화 근거’에 대한

46) 권오승, 경제법, 법문사(2010), 73쪽 이하.

47) 윤성준, 김창민, “기술확산 촉진을 위한 표준화와 특허권 연계 전략”, 한국과학기술기획평가원 이슈페이퍼 2007-07, 15쪽.

48) 같은 맥락으로, “새로운 이론들은 ‘일관성(consistency)’ 측면에서 그 적합성을 판단해야 하는데, 구체적으로 ① internal consistency(기존 이론과 일관될 것, 새로운 이론이 필요하다면 기존 이론과 분명히 차별화하여야 할 것), ② transversal consistency(다른 경쟁법 규정과도 일관될 것), ③ constitutional consistency(EU 기능조약에 부합할 것), ④ economic consistency(경제적 관점에서 일관될 것)이 그러한 일관성 판단의 기준이 된다”는 견해도 있는데 참고할 만하다[Nicolas Petit, “Injunctions for FRAND pledged SEPs: The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU”, European Competition Journal, Vol. 9 No 3 (December 2013), 698-700쪽 참조].



결론을 먼저 내린 다음 이를 근거로 개별쟁점 (1)~(4)에 대해 판단하는 것이 논리적이겠지만(연역적 접근방법), 어렵고 쉬운 표준설정 및 FRAND 선언 문제를 보다 쉽게 접근하기 위해 우선 문제가 되는 쟁점 별로 검토한 후, 그러한 검토 결과를 토대로 마지막 쟁점을 결론으로 언급하기로 한다.

III. FRAND 선언 관련 쟁점

1. 표준특허권자의 고액실시료 징수 문제(쟁점 ①)

가. 문제 상황

앞서도 잠깐 살펴보았지만, 기술표준 설정과 FRAND 선언 과정에서 가장 심각하게 우려되고 또 막고자 하는 것은 표준특허권자가 이를 이용해 ‘고액’의 실시료를 받는 것이다. 이른바 특허위협(Patent Hold-up)의 우려다.⁴⁹⁾

그렇다면, 첫 번째 살펴볼 문제는 표준특허권자가 자신의 기술을 사용하는 자들로부터 고액의 실시료를 받고 있을 때 이를 공정거래법 위반으로 규제할 수 있는가 하는 것이다.

나. 표준특허권자가 부과할 수 있는 적정 실시료

(1) ‘공정하고 합리적(Fair & Reasonable)’의 의미

표준특허권자의 고액 실시료 부과가 허용될 수 없다는 가장 유력한 근거는 FRAND 조

49) ‘Patent Hold-up’의 정확한 번역이 어렵다. ‘특허알박기’[설민수, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허분쟁에서 특허알박기(Patent Holdup) 우려를 중심으로(상)”, 지식재산 제140호(2014. 2.), 252쪽 각주6], ‘특허권 고액실시’(공정위 용역보고서), ‘특허지체’, ‘특허정체’, ‘특허 고액실시’ 등의 사용례를 이야기하면서 ‘특허 위협’이란 용어가 적절하다고 본 것까지 다양하다[이황, “FRAND 확약위반과 특허위협(hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 지식재산 제129호(2012. 4.), 108쪽, 각주2]. 공정위는 ‘특허억류’라는 용어를 사용하였다(공정위 2014. 2. 25.자 보도참고자료 “삼성전자가 애플을 상대로 제기한 표준특허 침해금지청구는 공정거래법에 위반되지 않는다고 판단”, 2쪽 참조). ‘Hold-up’에 대해 Merriam-Webster 사전은 “a robbery that is done using a gun”이라고, Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary는 “a situation in which someone is threatened with a weapon in order to make them hand over money or valuables”이라고 정의하고 있다. 이런 맥락에서 보면, ‘Patent Hold-up’이란 특허를 무기(gun) 삼아 자신이 받을 정당한 권리가 없는 금품을 강탈하는 것을 의미한다고 봄이 마땅하고 그런 점에서는 ‘특허 위협’이 가장 근접한 번역으로 생각된다. 특허권을 영등한 곳에 활용한다는 점에서 일종의 ‘남용’에 해당한다고 할 수도 있는데, ‘특허남용’이라고 하면 기존 특허남용 법리와 혼동되는 문제가 있다. 따라서 이하에서는 ‘특허위협’과 원 용어인 Patent Hold-up을 병기 또는 혼용하겠다.



건 중 첫 두 가지 조건, 즉 ‘공정(fair)’하고 ‘합리적(reasonable)’으로 특허를 실시해야 한다는 조건에 위배된다는 것이다. 그렇다면 무엇이 ‘공정’하고 ‘합리적’인 특허실시인가?

일부 견해는 ‘공정한 실시료’와 ‘합리적 실시료’에 대해 다음과 같은 구분을 시도한다. 즉 ‘공정성’은 결과물의 산출과정에 대한 문제로서 특정 결과를 도출하기 위한 ‘절차’가 존재하였고 그 절차가 양 당사자를 공평하게 고려하였으며 그 절차가 진행되기 전 양 당사자에게 그 내용이 잘 알려져 있을 것을 의미하는 반면, ‘합리성’은 과정이 아니라 결과에 중점을 두는 것으로 최종 결과가 양 당사자 모두에게 수용 가능한 것으로 인식할 수 있게 만드는 것, 그리고 그 결과를 공존할 수 있다고 느끼는 것을 의미한다고 한다.⁵⁰⁾

하지만, 이론적으로는 이렇게 구분할 수 있을지 모르지만 현실적으로 양자 사이에 구체적으로 차이가 없다는 것이 일반적 견해로 보인다.⁵¹⁾ 실무에는 FRAND와 RAND가 병행적으로 사용되며, FRAND는 주로 유럽에서 사용되었다는 정도가 연혁에 기초한 일반적인 설명이다. 실제 사례에서도 FRAND나 RAND는 특별히 달리 취급되지 않는 것으로 보인다. 예컨대 Microsoft/Motorola 사건⁵²⁾에서 Motorola가 제출한 것은 RAND 선언이었고, 삼성전자/Apple 사안에서 삼성전자가 제출한 것은 FRAND 선언이었지만, ‘공정성(fairness)’조건이 추가되었다고 하여 특별히 법원이나 경쟁당국이 달리 취급하지는 않았던 것으로 보인다.

따라서, 이하에서는 별도의 구분 없이 ‘적정한 수준의 실시료 부과’라는 의미에서 ‘Fair & Reasonable’의 의미를 이해하고 사용한다.

(2) 적정 실시료의 판단방식⁵³⁾

고액 실시료를 규제할 수 있으려면, 먼저 무엇이 적정 실시료(Fair & Reasonable Royalty)인지 판단해야 한다.⁵⁴⁾ 이에 관해서는 몇 가지 견해가 있다.

먼저 표준화 전(ex ante) 가치를 기준으로 해야 한다는 견해가 있다. 표준특허에 대한

50) 오승한, “표준개발 과정에서 제출된 FRAND 의무 위반행위의 판단기준에 대한 연구”, 경제법연구 제11권 2호(2012, 12.), 182쪽 및 각주28

51) Damien Geradin & Miguel Rato (2007), 113쪽.

52) Microsoft v Motorola, 864 F.Supp.2d 1023, 1031-2(W.D. Wash., 2012). 뒤에서 상세히 설명한다.

53) 이와 관련하여 오승한(주50), 188쪽 이하에서 상세히 논하고 있는데, FRAND 조건에 부합하는 ‘합리적 실시료’를 판단할 수 있는 실무적 방법이 있기 때문에 ‘합리적 실시료’를 현실에서 산정할 수 없다는 것을 이유로 한 FRAND 선언의 법규범성을 부인하는 주장은 타당하지 않다고 한다(205쪽 참조). 같은 취지로 이호영(2013), 35-38쪽 참조.

54) 이 문제는 특허침해자에 대한 손해배상청구소송이나 실시자의 채무부존재확인소송 등의 형태에서도 문제될 수 있다. 실제로 Microsoft v Motorola (WD Washington, 2013, 4, 25, 2013 WL 2111217)와 In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation(2013 WL 5593609)(ND Illinois, 2013, 10, 3) 판결 등은 구체적으로 센트 단위까지 판결하였다.



합리적인 실시료란, 표준설정에 의한 ‘고착화(locked-in)’현상이 발생하기 전, 즉 다른 기술과 경쟁관계가 존재하였을 때 받을 수 있었던 실시료라는 것이다.⁵⁵⁾ 표준특허권자는 장점에 의한 경쟁에 의해서가 아니라 표준설정기구 등에 의한 기술표준 설정에 따라 반사적으로 독점적 지위를 누리게 된 것인 만큼 그에 따른 독점적 이익이 보장될 이유가 없다는 이유다.

반면, 사전적(ex ante) 기술료 수준에 묶일 필요가 없으며, 독립당사자 사이의 협상(arm's length negotiation)에서 수용될 수 있는 조건이면 된다는 견해도 있다. 이는 기술표준 지정으로 반드시 초과이익이 생기는 것은 아니라는 근거를 제시한다.⁵⁶⁾ 비슷한 논리에서 독립적 당사자 사이에 양자간 협상을 통해 도출된 조건이면 합리적 조건으로 보아야 한다는 견해도 있다.⁵⁷⁾

살피건대 전자가 좀 더 설득력이 있지 않은가 싶다. 다른 견해처럼, 기술표준 설정이 있다고 하여 반드시 초과이익이 생기는 것은 아니지만, 그렇다고 기술표준 설정에 따른 초과이익을 당연히 표준특허권자가 누리야 하는 것은 아니기 때문이다. 표준으로 설정되었다고 하여 ‘충분한 보상을 받을 권리’를 박탈할 수 없으며 그 경우 사업자들이 표준설정을 회피할 것이라는 우려를 제기하지만, ‘특허’라고 하는 무형적 재산권의 특성상 실시료 수입을 추가로 얻기 위한 추가비용이 거의 0원에 가깝다는 점에서 해당 특허권자에게 표준설정이 상당한 이익을 가져다 주는 것은 분명하다. 따라서 이러한 기준을 제시한다고 하여 표준설정에 빠지거나 거부하는 사업자가 생길 가능성은 높지 않다고 생각하며, FRAND 선언이 표준설정의 조건임을 알고 표준화 과정에 참여한다면 크게 부당하다고 할 수는 없다.

Apple/Motorola사건⁵⁸⁾에서 Posner 판사는 FRAND 조건에 따른 실시료 산정의 구체적인 방식은 언급하지 않았지만, FRAND 선언은 표준설정에 따른 추가적인 가치(Hold-Up 가치)를 제외하고 특허 그 자체가 가진 가치만큼 실시료를 제한하기 위한 것이라면서 FRAND 선언의 대상이 된 특허의 실시료는 표준설정 이전 가치를 기준으로 하는 것이 타당하다는 입장을 밝혔다.⁵⁹⁾

55) Carl Shapiro & Hal R. Varian, Information Rules : A strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press(1999), 241쪽; 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), 5쪽.

56) Ilka Rahnasto, Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, para 6, 34 (2003). 송재섭(2014) 232쪽, 각주82에서 재인용.

57) Damien Geradin & Miguel Rato (2007), 115쪽 참조.

58) 뒤에서 상세히 다룬다. 사건번호는 아래 주 참조.



유럽사법재판소도 표준화 전 가치를 기준으로 합리적인 실시료를 정하면 된다는 입장이다. Microsoft의 시장지배적 지위 남용이 문제된 사건에서, 일반재판소(General Court, 舊 Court of First Instance)는 합리적인 실시료율을 판단할 때에는 다른 비교할 만한 기술의 가치를 참고하는 과정을 통해 문제된 기술의 본질적인 가치를 정하는 것이 중요한데, 이는 시장지배적 사업자가 기술의 전략적 가치를 고려하여 지나치게 높은 실시료를 획득하는 것을 방지하기 때문이라고 판시했다.⁶⁰⁾ 유럽집행위원회도 FRAND 조건에 따른 제안을 지식재산의 경제적 가치와 합리적으로 관련 있는 비용에 기반해야 한다고 하여 유럽사법재판소와 다르지 않은 입장이다.⁶¹⁾

이상 살펴본 바와 같이 FRAND 선언에서 요구되는 “공정하고 합리적인 실시료”는 “표준화 전 특허권의 가치”로 보는 것이 타당한 것으로 생각한다. 하지만, 구체적으로 “표준화 전 특허권의 가치”를 어떻게 산정할 것인지는 여전히 남는 문제다. 이에 관해서는 1970년대 미국 법원이 일반 특허권의 적정 실시료 산정을 위해 제시한 Georgia-Pacific기준⁶²⁾을 기본으로 삼아 일부 수정해야 한다는 등의 구체적 논의가 많은데, 이는 본 연구의 범위를 벗어나므로 생략한다.⁶³⁾

적정 실시료 산정 방법에 관한 구체적 논의까지는 검토하지 않겠지만, 한 가지 분명한 것은 “공정하고 합리적인 실시료”를 산정하는 것은 어려우며 표준특허권자나 잠재적 실시자가 이를 미리 알고 협상한다는 것은 쉽지 않다는 사실이다. 특히 실무적으로 더욱 그러한데, 통상 사업자들은 특허 하나하나마다 가치를 평가하고 가격을 매기는 대신 다수의 특허를 묶음으로 교차실시(cross-license)하는 경우가 대부분이기 때문이다.

다. 고액 실시료 규제에 대한 법적 근거와 정책적 고려

적정 실시료를 판단하기 어려우므로 고액실시의 문제에 대해 경쟁법적 규제가

59) Apple v Motorola, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.Ill., 2012). “The purpose of the FRAND requirements ... is to confine the patentee’s royalty demand to the value conferred by the patent itself as distinct from the additional value—the hold-up value—conferred by the patent’s being designed as standard-essential.”

60) T-167/08 Microsoft v Commission, 138, 143항.

61) Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Co-operation Agreements, OJ C 11/1[2011], 289항.

62) 공정위 용역보고서(2010) 170쪽 이하; 송재섭(2014), 235쪽 이하 참조.

63) 그 밖에도 표준에 포함된 개별 기술을 기준으로 산정해야 하는지, 아니면 그 기술이 사용된 최종 제품을 기준으로 해야 하는지, 다수의 특허권자가 저마다 권리를 주장하면서 실시료가 쌓여 제조업체가 감당하기 어려운 수준으로까지 높아지는 이른바, ‘Royalty Stacking’ 문제를 어떻게 해소하는지 등도 지적된다[Jones(2014) 32쪽 참조]. ‘Royalty stacking’ 문제와 관련하여 미국법원은 주48의 사건들에서 최대 실시료 액수를 감안해야 한다는 입장이다[Jones(2014), 35쪽 참조].



가능하지 않다는 견해가 있다.⁶⁴⁾

그러나, 우리 공정거래법에서 고액실시를 규제할 분명한 법적 근거가 있다. 공정거래법 제3조의2 제1항 제1호의 ‘착취남용’(부당한 가격결정) 금지 규정이 그것이다.⁶⁵⁾ 적정 실시료를 책정하는 것이 쉽지 않기 때문에 규제 자체가 불가능하다는 입장에는 동의하기 어렵다. 구체적으로 적정실시료가 문제되는 국면을 ‘사적소송’과 ‘공적집행’으로 나누어 생각해 볼 필요가 있다.

정확한 적정 실시료의 액수 확인이 필요한 것은 ‘사적소송’에서다. 특허침해를 이유로 한 손해배상청구소송에서 주로 문제가 된다.⁶⁶⁾ 이 경우 법원이 양측의 변론과 입증을 검토하여 적정하다고 생각하는 실시료를 판단하게 된다. 해당 법원이 채택한 실시료 산정방식이 과연 가장 적절한 방식인지, 그 법원이 판단한 실시료가 과연 적정한지에 대해서는 논란의 소지가 많을 수 있다. 이는 일반적인 특허침해 손해배상소송이나 경쟁법 위반 손해배상소송에서도 흔히 있는 일이다. 유한한 존재, 인간이 하는 재판이 갖는 숙명적 한계이기도 하다. 하지만 일단 법원이 판단을 내리게 되면, 그것으로 두 사인 간의 분쟁은 끝나고, 둘 사이에서 ‘적정 실시료’ 논란은 사라진다.⁶⁷⁾

반면 경쟁당국에 의한 ‘공적집행’ 단계에서는, “적정 실시료가 얼마나”라는 질문에 사적소송에서와 같이 “몇 달러 몇 센트다”라고까지 구체적으로 답을 찾아야 할 이유는 없다. 공적 집행 절차에서는 “경쟁제한적 행동이 있었느냐”만 판단하면 되기 때문이다. 즉 관련시장의 경쟁을 제한하거나 소비자효용을 침해하는 수준의 부적절한 가격 책정 여부만 판단하면 된다. 물론 그러한 판단 과정에서 적정 실시료 수준에 관한 논의가 이루어질 수 있지만, 경쟁당국이 적절한 실시료의 상한에 대해 명확한 의견을 제시할 필요는 없다.

적정 수준에 관한 판단이 어려우므로 공적 집행을 할 수 없다는 주장은 “착취적

64) 권남훈·홍대식(2011) 주44 참조, 공정거래법 제3조의2 제1항 제1호 규정에도 불구하고 이를 구체화한 동법 시행령 제5조 제1항에서는 가격 ‘결정’에 대한 내용이 없다는 이유로 과도한 실시료 부과를 규제할 수 없다는 의견도 있으나[권국현(2011), 142쪽 참조], 이는 공정거래법 제1조 제1항 제1호 문언을 고려할 때 받아들이기 힘들다.

65) ‘다른 사업자 사업활동방해행위 중 필수요소 접근 제한이나 특허 부당이용행위, 거래거절’ 등을 생각해 볼 수 있다는 견해가 있으나(공정위 용역보고서 117쪽), 이는 다음에서 별도로 살펴볼 ‘특허침해소송’에 대한 규제근거로서 고려될 수 있는 조문이 아닌 것 같다. 본 항의 전제는 ‘실제로 고액의 실시료를 받기로 하고 특허실시를 허락한 경우’인 만큼, 아직 그런 실시료 합의가 이루어지지 않아 특허 사용의 가부가 문제되는 거래거절/필수요소 접근 제한 등으로 규율하는 것은 적절치 못하다. 다만, 고액실시료의 부과가 단순히 ‘착취남용’을 넘어서 경쟁사업자를 배제하기 위한 차별적 부과의 일부로서 이루어지거나 거래거절 등에 이른 경우에는 다른 사업자의 사업활동 방해행위 중 하나로서 ‘차별적 취급’이나 ‘거래거절’ 등으로도 충분히 고려될 수 있을 것이다.

66) 주54 판결 참조.

67) 예컨대 군납유류 담합 관련 손해배상소송에서 양측은 담합이 없었을 경우 지불했어야 하는 적정 가격 산정방식을 두고 대법원을 오르내리며 수년에 걸친 분쟁을 하였다. 아직도 뭐가 정답인지는 모르지만, 최소한 해당 정유사들과 국가 간의 분쟁은 이것으로 끝났다.



가격책정(excessive pricing)은 아예 규제하지 말자는 뜻이다. 정확한 측정이 어렵다는 점에서는 실시료 고액 징수나 착취적 가격설정 사이에 본질적 차이가 없기 때문이다. 하지만 “독점”의 가장 큰 폐해는 “독점이윤의 과도한 착취”에 있고, 독점에 따른 폐해를 규제하는 것이 공정거래법의 주된 목적이니만큼 이를 포기할 수는 없다.⁶⁸⁾ 그렇다면 FRAND 조건에서 문제되는 고액실시료 부과도 마찬가지이다.

이러한 규제의 필요성 및 법적 근거에도 불구하고 실제 고액실시료 집행의 사례는 잘 찾기 힘든데 그 이유는 결국 다소 높지만 적법한 가격과 위법한 착취적 가격 사이에 분명한 경계를 설정하는 것이 현실적으로 어렵기 때문이다.

우리나라도 2000년대 이전에 규제한 몇 건의 사례밖에 없고,⁶⁹⁾ 유럽사법재판소도 착취납용의 실제 집행에 대해서는 다소 소극적이다.⁷⁰⁾ 구체적인 손해액을 산정하는데 전문적인 기관이라 할 수 있는 법원이나 중재기구와 달리 경쟁당국으로서는 합법적인 실시료와 위법한 고액실시료 사이에 명확한 기준을 제시하는 것이 어렵다는 점 때문이다. 이러한 상황에서 공적 집행을 적극적으로 할 경우 낮은 실시료를 원하는 잠재적 실시자가 전략적으로 표준특허권자를 경쟁당국에 신고할 수 있다.

68) 이 점에 대해서는 EU와 미국간 견해 차이가 존재하는 것으로 보인다. EU의 경우 TFEU 제102조는 배제적 효과를 가진 실시 행위뿐만 아니라 착취적 효과를 가져오는 행위도 규율한다. 유럽집행위원회는 Rambus 사건에서 Patent ambush로 인한 과도한 실시료 부과는 TFEU 제102조 위반하여 시장지배적 지위 남용행위에 해당한다고 강조했다. 특허권자의 기만행위가 개입되지 않은 사안인 ICom사건에서도 Bosch가 FRAND 선언을 한 특허를 양수 받은 ICom이 Nokia를 상대로 특허침해를 주장하면서 120억 유로를 손해배상청구 소송을 제기했을 때 유럽집행위원회는 ICom이 유럽집행위원회는 Patent Hold-up 우려를 제기하였고, 만약 ICom이 Bosch가 한 FRAND 선언을 준수하지 않으면 조사하겠다는 뜻을 비쳤다. 또한 유럽집행위원회는 Qualcomm에 대해서도 과도한 실시료 부과를 이유로 TFEU 제102조 위반을 조사하였다. 유럽사법재판소 또한 지식재산권은 그 보유자에게 최고의 보상을 요구할 기회를 보장하는 것이 아니라, 단지 적절한 보상을 요구할 기회를 보장하는 것이라고 판시하였다(Joined Cases C-403 & 429/08, Football Association Premier League and Others v. QC Leisure and Others and Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd., judgment of 4 Oct. 2011). 반면, 미국의 경우는 조금 다르다. TFEU 102조와 달리, 서면법 제2조는 오로지 시장지배력의 반경쟁적 ‘획득’ 혹은 ‘유지’만을 규제할 뿐이기 때문에, 이미 시장지배력을 획득한 사업자가 착취납용(과도한 실시료) 행위를 하는 것은 서면법 제2조 위반이 되지 않는다. 미국 연방대법원 또한 “독점가격 부과는 위법한 것이 아닐 뿐만 아니라, 시장경제 시스템에서 중요한 요소이다. 독점가격의 부과회는, 적어도 단기적으로는, 사업 수완을 이끌어내는 요소이기 때문이다”라고 판시한 바 있다[Verizon v. Trinko, 540 U.S. 398, 497 (2004)]. N-Data사건에서 FTC가 표준특허를 양수 받은 N-Data가 과도하게 높은 실시료를 요구하는 것을 FTC법 제5조 위반으로 주장한 사례가 있으나 이에 대해서는 FTC 내부에서도 반대견적이 제시될 정도였다. 이상 보다 상세한 내용은 Urska Petrovic, “Patent Hold-Up and the Limits of Competition Law : A trans-Atlantic Perspective”, (2013) 50 Common Market Law Review 5, 1367-1377쪽 참조.

69) 공정거래위원회 1992. 1. 15. 의결 제92-1호, 제92-2호, 제92-3호(해태제과 사건), 공정거래위원회 1999. 9. 3. 의결 제99-130호(현대자동차 사건) 및 공정거래위원회 2001. 3. 28. 의결 제2001-40호(BC카드 사건). 시장지배적 사업자의 가격남용행위와 관련하여 우리나라는 EU경쟁당국의 접근방법과 같은 가격결정에 대한 접근은 곤란할 것이라는 견해로, 이승규, “FRAND 조건 위반에 대한 공정거래법 적용가능성”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터 (2011), 246쪽. 이에 따르면, 공정거래법 자체에는 시장지배적 사업자에 대한 가격결정에 대해 규제 근거가 있다 하더라도 공정거래법의 조항만으로는 사업자의 권리를 제한하기에는 구성성이 부족하고, 가격결정과 관련된 시행령조항이 1980년대에 개정된 것을 감안할 때 별도의 입법이 있기 전까지는 과도한 가격결정 자체를 규제하기는 곤란할 것이라는 견해를 표명하고 있다. 개인적 의견임을 명시하였으나 공평위 내부의 시각을 참고할 수 있는 견해라는 점에서 주목할 만하다.

70) 유럽집행위원회는 이와 관련해서 언제 착취납용이 성립하는지 구체적인 요건을 제시한 바 없는데, Rambus 사건은 동의의결(commitments decisions)로 종결되었고, ICom 사건은 ICom이 FRAND 조건으로 실시하겠다고 선언하여 유럽집행위원회가 역시 종결하였기 때문이다. Qualcomm 사건의 경우 Qualcomm이 신고인 경쟁사업자들과 화해하자 조사를 종결하였다. 이런 점에 비추 보면, 유럽집행위원회가 원칙적으로 착취납용은 규제할 수 있다는 입장이지만, 실제 집행에서는 과도한 실시료 문제에 대해 명시적인 결정을 내리는 것을 자제하고 있다고 추측할 수 있다.



경쟁제한적인지 여부에 대한 입증책임은 경쟁당국에 있기 때문에 잠재적 실시자 입장에서는 잃을 것이 없다는 점에서 과대집행오류(False Positive Error) 문제 혹은 아래에서 볼 ‘역 특허위협’(Reverse Patent Hold-Up)의 문제가 발생할 수 있다. 그렇기 때문에 고액 실시료 부과에 대한 경쟁당국의 규제는 법리적 관점에서 타당하지 않아서라기보다 위와 같은 현실적 측면을 고려하여 그 집행 사례가 드문 것으로 생각된다.⁷¹⁾ 하지만, 착취적 가격책정임이 명백한 사안이 발생한다면 경쟁당국이 개입할 법적 근거는 충분히 있고 실제로 개입할 가능성이 있다.⁷²⁾

2. 표준특허권자의 차별적 실시료 징수 문제(쟁점 ②)

가. 문제 상황

가격차별행위는 자원배분의 효율성을 극대화하는 측면이 있으므로, 유효한 경쟁이 존재한다면 일부 또는 모든 소비자에게 유용할 수 있다.⁷³⁾ 그러나 표준특허권자가 실시료를 차별적으로 부과하는 경우에는 일반적인 가격차별과 달리 볼 부분이 있다. 표준 설정을 통해 특정 기술을 통일적으로 사용하게 하는 이유는 상호운용성(inter-operability)을 통해 해당 기술 기반 위에서 적극적인 경쟁을 촉진하고자 하는 것에 있는데, 그 기술에 대한 실시료가 차별적으로 부과되면, 경쟁의 ‘기반’ 자체가 잘못 형성되는 것이 되고, 가격차이의 존재 자체로 경쟁이 왜곡되기 때문이다.⁷⁴⁾

차별적 실시료 징수가 문제되는 상황은 특허권을 보유한 기업이 수직적으로 통합되어(vertically-integrated) 하방 시장(downstream market)에서도 활동하고 있는 경우가 많다.⁷⁵⁾ 이처럼 FRAND 선언에 위반하여 표준특허권자가 실시료를 차별적으로 부과할 경우 공정거래법 위반이 될 수 있을 것인지, 어떤 경우 위법한 가격차별로 제재할 수 있는지 문제된다.

71) 마찬가지로 법률적으로 경쟁법의 면제를 받는 것은 아니나, 정책적 관점에서 경쟁당국이 아닌 법원이나 중재기구를 통해 최종 해결을 하는 것이 바람직하다는 견해로 Petrovic(2013), 1371, 1385-1386쪽 참조.

72) 유럽집행위원회도 배제남용에 집행을 집중하지만 착취남용도 제재할 수 있다는 점을 명확히 한 바 있다. Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, 7항 참조.

73) 공정위 용역보고서(2010) 179쪽 참조.

74) 이승규(2011), 251쪽 참조.

75) 수직적으로 계열화된 사업자가 아니더라도 본인이 직접 관련 없는 시장의 경쟁에 영향을 주고자 특정 사업자에게는 유리한 실시료를, 다른 사업자에게는 불리한 실시료를 받는 것도 있을 수 있다. 이런 경우도 FRAND 선언에 위배된다는 점에서는 본질적 차이가 없으므로 별도로 검토하지 않는다.



나. 한국 Qualcomm 사건

차별적 실시로 부과로 인해 FRAND 선언 위반이 문제된 대표적인 사례가 바로 Qualcomm 사건이다.⁷⁶⁾ Qualcomm은 제3세대 이동통신기술인 CDMA2000의 핵심 특허를 보유한 사업자이자 모뎀칩, RF칩 등 CDMA 관련 휴대폰 부품을 생산·판매하는 사업자였다. 이동통신시장에서 수직 계열화한 사업자였던 것이다. 그런 Qualcomm은 자신으로부터 부품을 구매한 휴대폰 제조사보다 경쟁사가 제조한 부품을 구매한 휴대폰 제조사에게 더 높은 CDMA2000 기술 실시료를 부과했다.⁷⁷⁾ 한국 공정거래위원회는 이것이 FRAND 조건에 위배한 것으로 경쟁사업자를 배제하기 위한 ‘차별적 취급’이라 판단하고, 부당한 사업활동 방해 방식에 의한 시장지배적 지위 남용행위(공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 동법 시행령 제5조 제3항 제4호) 및 부당한 가격차별에 의한 불공정거래행위(공정거래법 제23조 제2항 및 동법 시행령 제36조 제1항)로 규제했다.⁷⁸⁾

이에 대해 Qualcomm은, 경쟁사 부품 구매자에게 더 높은 실시료를 부과한 게 아니라 Qualcomm 부품을 구매한 사업자에게 실시료를 할인해 준 것뿐이며, 설령 실시료를 차별적으로 부과했다고 하더라도 ‘FRAND 선언’은 사적 약속에 불과하므로 공정거래법상 특별한 의미가 없다고 주장하면서,⁷⁹⁾ 서울고등법원에 공정거래위원회의 처분을 취소해 달라는 소를 제기했다.

하지만, 서울고등법원은 Qualcomm의 청구를 기각했다. 서울고등법원은 표준기술이 설정될 경우 그에 포함된 기술의 특허보유자가 관련 시장에서 시장지배력을 획득하여 실시를 차별적으로 적용하는 등 남용행위를 할 위험이 있기 때문에 이를 방지하기 위해 징구하는 것이 FRAND 선언이라고 전제한 다음, Qualcomm이 국내 휴대폰 제조사에게 실시료를 차별적으로 부과한 것은 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 경쟁제한적 행위로서 위법하다고 판시하였다.⁸⁰⁾ 특히 서울고등법원은 공정거래위원회와 마찬가지로

76) 공정거래위원회 2009. 12. 30. 의결 제2009-281호, 서울고등법원 2013. 6. 19. 선고 2010누3932 판결

77) Qualcomm은 국내 휴대폰 제조사인 삼성전자, 엘지전자, 팬택앤큐리텔과 CDMA 기술사용에 관한 실시 계약을 체결하면서 자신의 부품을 사용했는지에 따라 실시료를 차별 부과했는데, 구체적으로 i) 내수용 휴대폰의 경우 실시료 산정의 기준이 되는 휴대폰 최종 판매가격에서 Qualcomm으로부터 구매한 부품의 가격만 공제하였고, ii) 수출용 휴대폰의 경우 Qualcomm 부품을 장착한 휴대폰에 대해 그렇지 않은 휴대폰보다 낮은 실시료를 적용하였으며, iii) Qualcomm 부품을 장착한 휴대폰에 대한 실시료 상한금액을 그렇지 않은 휴대폰보다 낮게 하였다.

78) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침, III, 1. 가. (3) 부당하게 거래상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위. <예시 1>은 Qualcomm 사건을 예로 구성하여 제시한 것으로 보인다.

79) 실제 사건에서는 FRAND 선언을 위반한 실시료 차별부과뿐만 아니라 모뎀칩 구매와 관련한 조건부 리베이트 제공의 위법성 여부도 주요 쟁점으로 다루었다.

80) 상고되어 현재 대법원에서 심리 중이다(대법원 2013두14726 시정조치 등 취소청구 사건).



Qualcomm의 FRAND 선언 위반은, 경쟁제한의 의도나 우려를 보여주는 중요한 간접증거라고 보았다.

다. 검토

FRAND 조건 중에서도 ‘비차별(Non-Discriminatory)’ 조건은, ‘공정(Fair)’하고 ‘합리적(reasonable)’인 조건에 비해 뜻하는 바가 명확하므로, 연관 산업분야의 경쟁사업자(horizontal competitor)에게 보다 높은 실시료를 부과하여 경쟁을 저해하는 방식의 특허권 남용행위를 막는데 유용하다.⁸¹⁾

‘비차별적’ 조건은 동종업계에 종사하는 모든 특허사용자가 다른 사업자보다 불리하게 대우받지 않을 것을 의미한다. 모두 똑같은 실시조건을 얻어야 한다는 말이 아니라, 최소한 특정한 기준에 따라 합리적 거래 결과를 얻었다는 평가를 받을 수 있어야 한다.⁸²⁾ “유사한 상황에 처해 있는 기술이용자들은 동일한 실시료를 부과 받아야 한다”는 뜻으로 이해해야 한다고 설명되기도 한다.⁸³⁾

한편, 비차별적 실시료 수준 여부를 판단하는 기준으로 통신 산업 등 규제산업에서 언급되는 ‘효율적 요소가격 책정규칙’(efficient component pricing rule, ‘ECPR’)을 들면서 이것을 벗어난 실시료는 FRAND 조건에 위반이라는 견해도 있다.⁸⁴⁾ 쉽게 이야기해서 ECPR은 등가원칙(parity principle)에 기반을 둔 가격책정에서의 효율성 원칙으로, 특허권자가 자기가 제조한 최종제품에 특허를 투입할 경우 최종제품 가격에서 자본 등 모든 다른 증분비용을 제한 금액과 다른 최종제품 생산자에게 책정하는 실시료가 동일해야 한다는 원칙이다.⁸⁵⁾

어느 경우이건 간에 FRAND 선언을 위반한 가격차별이 존재한다는 이유만으로 공정거래법 위반으로 당연히 제재할 수는 없을 것이다. 차등가격 정책(differential pricing)은 공급자의 생존을 위해 필요할 수도 있고 경우에 따라 자원배분의 효율성을

81) OECD 보고서(2010), 44-45쪽 참조, 오승환(주50), 184쪽 참조.

82) 오승환(주50), 183쪽 참조.

83) OECD 보고서(2010), 45쪽; Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine, An Economic Interpretation of FRAND, *Journal of Competition & Economics*, Vol. 9 Issue 3 (2013), 546쪽. 하지만 Non-discriminatory를 따지는 것은 예외적인 경우를 제외하고는 현실적으로 쉽지 않다는 견해도 있다. ① 우선 대부분 실시허락계약에서 ‘비밀유지’를 조건으로 걸고 있기 때문이고 ② 실시허락의 조건이 각기 다르기 때문이다. 예컨대 cross-license한 경우의 실시료와 그냥 일방적으로 실시허락한 한 경우, 다수를 한꺼번에 portfolio license한 경우와 1개만 라이선스한 경우를 대등하게 비교하기 어렵다[송재섭(2014), 233-234쪽 참조].

84) Swanson & Baumol (2005), 30쪽 이하 참조.

85) 공정위 용역보고서(2010), 180쪽 이하 참조.



가져올 수도 있으며,⁸⁶⁾ Qualcomm이 지적한 것처럼 FRAND 선언이 그 자체로 공정거래법 규정은 아니기 때문이다.

그러나 표준특허권자의 차별적 실시료 부과는 일반특허권자의 차별적 실시료 부과보다 좀 더 엄격한 잣대로 볼 필요가 있다. 서울고등법원이 판시한 것처럼, FRAND 선언은 표준기술이 설정될 경우 그에 포함된 기술의 특허보유자가 관련 시장에서 시장지배력을 획득하여 실시를 차별적으로 적용하는 등 남용행위를 할 위험이 있기 때문에 이를 방지하기 위한 목적에서 나온 것이므로 표준특허권자가 이를 위반하여 차별적으로 실시료를 부과할 경우 경쟁제한성의 위험이나 우려는 그만큼 커진다고 볼 수밖에 없기 때문이다.

그렇다고 하여 차별적 실시료 부과만으로 당연위법(per se illegal)이 된다고 볼 수는 없으며, 차별적 실시료 부과행위가 경쟁제한성을 갖는지 여부를 따로 검토해야 할 것이다. 이와 관련해서 가격차별의 경쟁제한적인 여부를 3단계 과정을 거쳐 판단할 수 있다는 견해가 있다. 즉, (i) 해당 기업이 시장지배력을 가졌는지(그렇지 않다면 가격차별은 경쟁제한적이지 않다), (ii) 시장지배력을 가진 특허권자가 하방시장에도 활동하고 있는지(그렇지 않다면 경쟁제한적이지 않다), (iii) 시장지배력을 가지고 하방시장에도 활동하고 있는 사업자의 가격차별이 유발하는 경제적 효과는 어떠한지를 판정하는 3단계를 거쳐 가격차별의 경쟁제한성을 판단하자고 한다.⁸⁷⁾

표준설정과정에서 FRAND 선언이 지니는 의미 및 그 취지를 고려할 때 FRAND 선언은, 공정거래위원회나 서울고등법원이 인정한 것처럼 시장지배적 지위 남용행위의 부당성 판단의 요건 중 하나인 경쟁제한의 의도나 목적을 인정하는 간접증거로서는 충분히 기능할 수 있다고 생각한다.⁸⁸⁾

86) 공정위 용역보고서(2010), 160-161쪽 및 179쪽 참조.

87) 공정위 용역보고서 179-180쪽 참조. 다만, (iii)단계에서 가격차별의 경제적 효과를 실증적으로 분석해야 하며 이는 사안별로 소비자후생에 부정적인 효과를 가져오는지 확인해 보아야 한다고 한다.

88) 이에 대해 FRAND 선언은 계약법적 효력만을 가지므로 이것이 언제나 경쟁제한성과 결부되는 것은 아니라며 Qualcomm 판결에 다소 비판적인 입장으로 홍대식·권남훈(2011), 230쪽 각주76 참조. 다만, 이 견해 또한 경쟁제한적 효과에 대한 경쟁법 고유의 검토 없이 FRAND 선언 위반이거만 하면 언제나 경쟁법적으로 의미 있다고 주장하는 것을 비판하는 것이라고 자신의 입장을 설명한다(221쪽). 그렇다면 경쟁법 고유의 검토차원에서 FRAND 선언 위반을 경쟁제한의 의도나 목적을 인정하는 간접증거로도 인정할 수 없다는 것은 아니지 않은가 싶다.



3. FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지소송과 공정거래법 위반 문제(쟁점 ③)

가. 문제 상황

표준특허권자가 자신과 실시계약을 별도로 체결하지 않고 자신의 특허기술을 이용하고 있는 자들을 상대로 특허침해금지소송(가처분 및/또는 본안)을 제기하는 경우가 있다. 특허기술은 이미 특허원부나 기술표준 지정과정에서 공개되어 있는 만큼, 특허권자의 적극적 협조가 없더라도 이에 관련된 하방시장에서 관련 상품을 제작하는 것은 가능하기 때문이다.

이러한 분쟁은 특히 이동통신시장, 컴퓨터 시장 등의 융합현상이 벌어지면서 본격화되었다.⁸⁹⁾ 그 전까지는 이동통신기술의 특허를 관련 시장에 참가하는 다수의 사업자들이 일부씩 나눠가지고 있었고, 각 사업자들은 cross-licensing의 방식으로 처리해 왔기 때문에 특별히 실시 여부나 실시료 수준을 놓고 싸울 일이 없었다. 그런데 ① Apple, Microsoft와 같이 표준필수특허가 없는 사업자들이 시장에 진입하기 시작하고, ② 표준필수특허를 인수한 제3자들이 시장에 등장하기 시작하면서 소송이 나타나기 시작했다. ③ 그러던 것이 스마트폰 시장의 양대 거인이라고 할 수 있는 Apple과 삼성전자가 전세계에 동시다발적으로 법적 분쟁을 제기하기 시작하면서 일이 커졌다.

크게 2가지 방향으로 문제가 되었는데, ① 하나는 특허침해금지소송이라고 하는 사적 소송에서 이러한 청구를 인용해서는 안 된다는 항변과 그에 대한 법원의 판단이었고, ② 또 하나는 그런 소송제기 자체를 경쟁법 위반으로 보아 경쟁당국이 규제해야 한다는 제소와 그에 대한 경쟁당국의 판단이었다. 이 과정에서 표준특허권자의 특허침해소송이 과연 허용될 수 있는지, 이것이 경쟁법 위반은 아닌지 논란이 되었다.

89) 설민수(상)(2014), 251-252쪽 및 Jones (2014), 9쪽 이하 참조. 삼성전자와 Apple은 부품 공급계약을 매개로 상호 의존적인 긴밀한 파트너십을 유지해 왔으나(Apple 아이폰에 들어가는 부품의 28%가 삼성전자 제품이었다고 한다), 삼성전자가 스마트폰 및 태블릿PC 시장에 진출하면서 경쟁관계로 변했고 Apple이 이러한 삼성전자를 압박하기 위한 전략으로 특허전쟁을 시작했다는 설명으로, 인터넷&시큐리티 이슈, 한국인터넷진흥원(2012, 10.), 11-12쪽 참조.



나. 표준특허권자의 특허침해청구소송에 관한 논의

표준특허권자, 특히 FRAND 선언을 한 표준특허권자의 특허침해금지청구를 허용할 것인지에 대해 대하여 논란이 분분하다.⁹⁰⁾ 문제될 것이 없다는 입장과 금지해야 한다는 입장 외에도 다양한 스펙트럼이 존재하는데 하나씩 살펴본다.

(1) 특허침해금지소송 금지론

표준특허권자의 특허침해금지소송은 원칙적으로 허용될 수 없다는 입장이다. 그 논거를 한 마디로 요약하면 ‘특허위협’(Patent Hold-up)’의 우려다. 표준특허권자에게 특허침해금지소송을 허용하면, 특허를 반드시 사용할 수밖에 없는 잠재적 실시자들로서는 적정 실시료 수준 이상의 돈을 주고서라도 특허를 사용할 수밖에 없다는 것이다.⁹¹⁾ 표준특허권자에게 특허침해금지소송을 허용하는 것은 “기술시장의 독점을 허용하는 대신 반드시 FRAND 조건으로 실시하게 함으로써 하방시장의 경쟁을 촉진하겠다”는 표준설정의 취지를 무너뜨린다고 주장한다.

특허침해금지소송을 허용하지 않는 법률 이론적 논거는 다양하게 개발·제시되고 있는데 이를 논거 위주로 아래와 같이 유형화할 수 있다.⁹²⁾

- ① 청약설(혹은 직접계약설): 표준특허권자의 FRAND 선언이 잠재적 이용자들을 상대로 한 ‘공개청약(open offer)’이고, 잠재적 이용자들이 실제로 이를 이용하는 것이 그에 대한 ‘승낙’이 되어 둘 사이에 계약이 성립한다는 것이다. 특허침해금지 소송은 이 같은 계약에 위반되어 허용될 수 없다는 논리다.

이는 삼성전자가 ETSI 표준특허 침해를 이유로 Apple을 상대로 제기한 소송에서, Apple이 유효한 실시 계약 자체가 존재한다고 주장하면서 손해배상 등을 구하는 반소를 제기한 것이 그 예이다.⁹³⁾

90) 표준특허권자 중에는 FRAND 선언을 하지 아니한 자도 있을 수 있다. 예컨대 몰라서 공개하지 않았거나 알고도 은밀히 공개하지 않은 경우가 그러한데, Rambus 사례가 이에 해당한다. 이러한 경우 어떻게 할 것인가 논란이 있는데 추후 상세히 논의한다.

91) Carlton & Shampine (2013), 536쪽 이하.

92) 이 같은 이론구성들은 관련 소송을 통해 제시된 것들로서 어느 하나만 제시되기보다는 특허침해금지소송이 허용될 수 없다는 ‘행변’으로서 다수가 순차 혹은 선택적으로 제기된다. 따라서 어느 하나의 이론이 다른 하나의 이론을 배제한다거나 비판하는 입장이라고 하기는 어렵다.



- ② 제3자를 위한 계약설: 표준설정기구가 표준특허권자들에게 FRAND 선언을 요구하고, 표준특허권자들이 표준설정기구에 FRAND 선언서를 제출하는 것은 장래에 이 기술을 이용할 잠재적 실시자를 수익자로 하는 이른바 ‘제3자를 위한 계약’의 일종이라는 것이다(민법 제539조). 잠재적 이용자들에게 “특허실시를 허락하겠다” 또는 “특허침해금지소송을 하지 않겠다”는 약속을 표준설정기구에 한 것이므로 특허침해금지소송은 이러한 계약 위반으로 허용될 수 없다는 견해다.⁹⁴⁾

Microsoft가 Motorola의 FRAND 선언 위반을 이유로 손해배상을 청구하자, Motorola가 Microsoft를 상대로 특허침해금지청구를 반소로 제기한 사건에서, Microsoft는 이런 이유를 들어 Motorola의 특허침해금지청구가 부당하다고 주장하였다.⁹⁵⁾ Apple이 Motorola를 상대로 “표준특허권자인 Motorola가 특허침해 금지를 구하는 것은 FRAND 선언 위배로 인한 계약위반에 해당한다”는 취지의 확인을 구하는 반소를 제기한 것도 마찬가지로 이해할 수 있다.⁹⁶⁾

- ③ 금반언(禁反言)의 원칙 위배설: FRAND 선언이 그 자체로 잠재적 이용자와 계약으로 인정되거나 제3자를 위한 표준설정기구와의 계약으로 인정되지는 못하더라도 FRAND 조건을 준수하겠다는 의사를 표시한 것은 분명하고, 그 의사표시를 신뢰하여 표준설정기구가 표준으로 설정했으며 상대방도 이를 믿고 이용한 것이니 나중에 와서 FRAND 선언을 부정하고 특허침해금지를 구하는 것은 ‘금반언의 원칙(promissory estoppel)’에 위배된다는 것이다.⁹⁷⁾

93) 설민수, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허분쟁에서 특허알박기(Patent Holdup) 우려를 중심으로(하)”, 저스티스 제141호(2014. 4.), 62-63쪽 참조. 다만, 미국, 네덜란드, 한국의 각 1심 법원은 이러한 주장을 받아들이지 않았다. 준거법인 프랑스법 아래에서는 FRAND 선언만으로 계약 성립을 위한 구체적인 내용을 담은 청약/승낙이 있었다고 보기 어렵다는 이유를 들었다[Apple v Samsung, 2012WL1672493, at 10-11(N.D.Cal.); Apple 2012WL1672493, at 13-15; D.C. Hague, (Mar. 14, 2012), Cases No. 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213, 400385/HA ZA 11-2215 (Samsung/Apple); 서울중앙지법 2011가합39552 판결]

94) FRAND 선언의 핵심이 침해금지청구권의 철회 불가능한 포기에 있다는 입장이 이런 맥락에서 이해할 수 있다. Joseph Miller, “Standard-Setting, Patents, and Hold-Up”, 74 Antitrust Law Journal 603, 636 (2007), 위 송재섭(2014), 216쪽 각주20에서 재인용.

95) Microsoft v Motorola, 864 F.Supp.2d 1023, 1031-2(W.D. Wash., 2012). 워싱턴 서부지역 연방지방법원은 Motorola의 FRAND 선언으로 표준화기구와 Motorola 사이에 구속력 있는 계약이 체결되었고 표준화기구의 구성원인 Microsoft는 그 계약의 수익자가 된다고 판단하였다. 다만, 침해금지는 형평법상 구제조치로서 “회복할 수 없는 손해”가 인정되는 경우에만 예외적으로 되는데 Motorola는 Microsoft로부터 실시료를 지급받을 수 있으므로 그 입증이 없다는 이유로 기각하였다.

96) Apple v Motorola, 886 F.Supp.2d 1061(W.D. Wis., 2012). 위스콘신 서부지역 연방지방법원은 앞서 Microsoft/ Motorola 워싱턴 서부지역 연방지방법원 판결과 마찬가지로 제3자를 위한 계약이 성립을 인정하면서도 침해금지가 가능하다고 판시하였는데, 그 근거로 노어-패닝턴(Norr-Pennington) 면책 법리를 들었다. 이 판결에 관한 상세한 설명은 아래 다. 2. (라)항 참조.

97) Doug Lichtman, “Understanding the RAND Commitment”, 47 Houston Law Review 1023, 1025 (2010), at 1043, 송재섭(2014), 216쪽에서 재인용.



Qualcomm이 Broadcom을 상대로 제기한 특허침해금지소송에서 Broadcom은 Qualcomm이 표준설정과정에서 특허 공개의무를 위반한 부정을 저질렀다면 반소를 제기하였는데, 미국 연방지구 연방항소법원은 금반언을 이유로 Qualcomm의 특허에 대해 무효를 선언하면서 동시에 Qualcomm의 침해금지소송도 기각하였다.⁹⁸⁾

- ④ 특허권 남용설/권리 남용설: 표준특허권자가 FRAND 선언을 하고도 특허침해 금지를 구하는 것은 일반적인 권리남용 혹은 특허권의 남용이 되어 허용될 수 없다는 것이다.

Philips의 CD-R/RW에 대한 표준특허 침해가 문제된 사건에서 미국 연방지구 연방항소법원은 “경쟁제한적 효과를 가지는 특허권을 지렛대로 사용한 위법한 행위에만 특허권 남용이 인정될 수 있다”고 하면서 표준특허권자의 특허권 남용 요건을 매우 제한하였다.⁹⁹⁾

마찬가지로 유럽사법재판소도 ITT Promedia 사건과 Protege International 사건에서 특허침해금지청구소송의 제기를 권리남용으로 판단하는 것은 신중하고 엄격하게 이루어져야 한다는 결론을 내렸다. 즉, ① 적법한 권리행사로 합리적으로 보이지 않기 때문에 오로지 상대방을 괴롭힐 목적이라고 판단되고, ② 경쟁을 제한하기 위한 framework of plan 안에서 소송이 계획된 것이라는 매우 제한된 요건을 만족해야 소권 남용을 인정할 수 있다고 판시했다.¹⁰⁰⁾ 기본적으로 재판청구권은 헌법상 보장된 기본권이므로 그 행사를 권리 남용으로 보기 위해서는 매우 엄격하고도 예외적인 상황이 요구된다는 것이다.

- ⑤ 경쟁법 위반설: 표준특허권자가 FRAND 선언을 하고도 특허침해금지를 구하는 것은 단순한 권리남용을 넘어서 경쟁법에 위배된다는 견해다. 표준특허권자의 특허침해금지로 기술표준의 일부를 구성하는 표준특허 속성상 기술표준 전체를

98) Qualcomm v Broadcom, 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008); 서울중앙지방법원 사건에서도 Apple이 삼성전자의 특허침해금지 청구에 대해 이러한 항변을 하였으나 법원은 이를 인정하지 않았다.

99) Princo v International Trade Commission 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010), 설민수(하)(2014), 68-69쪽에서 재인용; 이 판결에 대한 자세한 분석은, 최승재, “특허 침해와 특허권 남용-항변: Princo Corp. v. ITC 사건”, 경쟁저널 155호 (2011) 참조.

100) Case T-111/96 ITT Promedia v Commission [1998] ECR II-2937 및 Case T-119/09 Protege International Ltd v Commission, not yet published.



사용할 수 없게 될 뿐만 아니라 표준특허권자는 침해금지청구권 행사 내지 행사 위협을 통해 표준특허 자체가 기술표준에 기여한 가치를 초과하는 이익을 얻을 수 있다는 주장도 같은 맥락에서 이해할 수 있다.¹⁰¹⁾

다만 예외적으로 (i) 상대방이 부도 등 재정상황이 나빠서 실시료를 주지 못할 것이 명백하다거나, (ii) 애초에 실시료 협상을 할 의사를 가지고 있지 않다면(이른바 ‘unwilling licensee’) 특허침해금지청구가 허용된다는 견해도 있다. 이때 “실시료 협상을 할 의사가 없다”(Unwillingness)는 요건은 단순히 특허권자의 허락 없이 그 특허기술을 사용하고 있다는 사실에서 추단되지는 않으며 성실한 협상요구에 대해 거부했어야 한다고 주장한다.¹⁰²⁾

(2) 특허침해금지소송 허용론

FRAND 선언을 제출한 표준특허권자라 하더라도 기본적으로 특허권을 보유한 자이므로 정당한 권리행사 방법의 하나로서 소송의 제기는 당연히 허용되어야 한다는 입장이다.

FRAND 선언으로 표준특허권자들이 금지청구권을 포기했다거나 금지했다고 볼 아무런 법적 근거도 없고, 판례상 근거도 없다고 지적한다. 표준설정기구의 IPR Policy¹⁰³⁾ 어느 조항에도 관련 내용이 없으며, 그럼에도 불구하고 이를 허용하지 않는다는 것은 “권리포기는 명시적 의사표시가 있거나 그렇게 볼 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우에 한해 인정되어야 한다”는 일반 법원리에 명백히 반한다고 한다.¹⁰⁴⁾

특허침해금지소송을 허용하더라도 특별히 Patent Hold-up의 위험은 높지 않고 도리어 이를 금지할 경우 ‘역 특허위협(Reverse Hold-up)’이 나타날 우려가 있다는 지적도 있다.¹⁰⁵⁾ ‘특허침해금지소송 금지론’이 주장하는 것처럼 표준특허권자에게

101) Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, “Standard Setting, Patents, and Hold-Up”, 74 Antitrust Law Journal 603, 638 (2007), 송계섭(2014), 216쪽에서 재인용.

102) Jones(2014), 23-24쪽 참조. 다만 이러한 입장은 아래 절충론으로 연결되는 면이 있다.

103) 표준설정기구의 IPR 정책에 대한 설명으로는 권국현(2011), 124-126쪽 참조.

104) Damien Geradin, “Reverse Hold-ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas”, (12 Nov. 2010.) 16-17쪽 참조, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711744 (2014, 8, 22, 최종 접속).

105) Geradin (2010), 15쪽 참조. 애초에 협상에 의한 정당한 시장가격 산정이 어렵다는 이유에서 특허위협에 따른 고액실시 문제가 발생하지 않는다는 견해로 Einer Elhauge, “Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?”, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 4, No. 3 참조.



특허금지청구권의 행사를 원천적으로 금지하고 사후적으로 손해배상만 구할 수 있게 한다면, 특허 사용을 금지 당할 우려가 없는 잠재적 실시자들로서는 표준특허권자로부터 미리 이용허락을 받기 위해 노력할 동기가 사라지게 된다. 표준특허권자 몰래 그 특허기술을 이용하여 영업을 하다가, 나중에 특허권자에 적발되어 그가 손해배상소송을 제기해 오면 그때 가서 법원이 정해 주는 적정 실시료를 지급하는 선에서 마무리 지으려 할 가능성이 높다. 반면, 표준특허권자로서는 특허침해자들을 일일이 찾아 다니며 침해 사실을 확인하고 손해배상소송을 제기해야 하므로 막대한 비용과 노력이 소요되지 않을 수 없고, 그러다 보니 표준특허권자로서는 손해배상을 받기 위한 길고도 험난한 소송의 길을 선택하는 대신에, 무단 실시자가 제시하는 “FRAND 확약의 기본이념에도 반하는 불공정한 조건”을 수용하지 않을 수 없는 상황에 처하게 된다는 것이다. 표준특허권자가 특허를 무기로 잠재적 실시자들을 위협하는 게 아니라(이른바 Patent Hold-up), 표준특허권자의 발목이 FRAND 조건에 묶여 있는 것을 활용하여 잠재적 실시자들이 표준특허권자를 위협하는 ‘역 특허위협(Reverse Hold-up)’의 상황이 초래된다는 이론이다.

실제로 미국 ITC는 2013. 6. 4. Apple 제품이 삼성전자의 표준특허를 침해했다고 최종 판정하면서, 잠재적 실시자들이 성실하게 실시 협상을 하지 않거나 실시료 지급을 지연·회피하는 역 특허위협(Reverse Patent-Holdup)의 폐해를 지적한 바 있다.¹⁰⁶⁾ 표준특허권자의 특허침해금지를 허용하지 않는 것은 특허권 보호의 취지에 반하며 표준설정 목적과도 맞지 않는다는 것이다.

(3) 절충론

대부분의 학자들은 표준특허권자의 특허침해금지소송을 “절대적으로 허용해야 한다”거나 “절대적으로 금지해야 한다”는 입장 대신 중도적인 절충론을 취하고 있다. “원칙적으로는 허용이 안 되지만 예외적인 몇몇의 경우에는 허용된다”거나 반대로

106) ITC Investigation No. 337-TA-794, 63쪽. “... Apple’s position illustrates the potential problem of so-called reverse patent hold-up, a concern identified in many of the public comments received by the Commission. In reverse patent hold-up, an implementer utilizes declared-essential technology without compensation to the patent owner under the guise that the patent owner’s offers to license were not fair or reasonable. The patent owner is therefore forced to defend its rights through expensive litigation. In the meantime, the patent owner is deprived of the exclusionary remedy that should normally flow when a party refuses to pay for the use of a patented invention.”



“몇몇의 예외적인 경우가 아니라면 원칙적으로 허용된다”는 것이 그것이다. 각국 법원이나 경쟁당국들도 대체로 이런 입장에 가까운데, 그 구체적 내용을 보면 조금씩 차이가 있다.

그 중에서도 최근 새로운 판단기준으로 등장한 이론이 있는데, 이른바 ‘자발적 실시자(willing licensee)’ 이론이다. 쉽게 이야기해서 표준특허권자가 특허실시계약 체결을 희망하는 자(willing licensee)를 상대로 특허침해금지소송을 구하면 위법한 반면, 특허실시계약 체결을 회피하거나 거부하는 자(unwilling licensee)를 상대로 구할 경우 적법하다는 것인데,¹⁰⁷⁾ 이러한 이론도 세부적으로 들어가보면 다양한 스펙트럼이 존재한다.¹⁰⁸⁾ 이에 관해서는 아래와 같이 각국의 경쟁당국 및 법원의 입장을 살펴보면서 보다 상세히 검토한다.

다. 미국 경쟁당국 및 법원의 입장

(1) 경쟁당국이 개입된 공적 집행

(가) Bosch 사건¹⁰⁹⁾

미국 FTC는 표준특허권자의 침해금지소송을 FTC법 제5조로 규율하였는데, 그 최초 사건이 2012년에 있었던 Bosch 사건이다.

SPX는 경쟁사들이 자신의 표준특허를 침해했다며 경쟁사들을 상대로 특허침해금지소송을 제기했는데, Bosch와 SPX간 기업결합심사를 하던 미국 FTC는 이러한 SPX의 소송제기가 불공정한 경쟁으로서 FTC법 제5조를 위반했다고 문제 삼았다. 미국 FTC는 ‘비자발적 실시자(unwilling licensee)’, 즉 FRAND 청약을 수용하기를 거부한 실시자에 대해서는 침해금지를 구할 권리가 있지만, 해당 사건에서는 실시자들이 FRAND 조건에 맞는 실시조건을 수용하려고 했기 때문에 SPX의 침해금지청구가 정당화되지 않는다고 하였다.

이처럼 미국 FTC는 ‘자발적 실시자(willing licensee)’를 상대로 침해금지를 구하는

107) 이호영(2013), 25-26쪽에서 이런 입장을 취하고 있는 국내·외 견해가 소개되어 있다.

108) 이하, Petit (2013), 689-694쪽을 참조하여 정리하였다.

109) Complaint, Bosch, Docket No. C-4377 (26 Nov. 2012).



표준특허권자는 FTC가 FTC법 제5조에 따라 불공정한 경쟁행위로 규율할 것이라는 점을 인식해야 한다”는 분명한 입장을 밝혔다. 이후 이 사건은 “Bosch가 문제된 금지소송을 철회한다”는 내용의 동의명령(consent order)으로 종결되었다.

(나) Motorola/Google 사건¹¹⁰⁾

미국 FTC는 Motorola/Google 사건에서도 Bosch 사건과 비슷한 입장을 취했다.

Motorola는 제조사들이 자신의 표준특허를 침해했다며 특허사용금지를 구했고 Motorola를 인수한 Google은 문제된 소송을 이어받아 계속 진행했다. FTC는 Motorola/Google이 실시자에게 FRAND 조건에 부합하지 않는 실시 조건을 수용하게 하는 수단으로 침해금지소송을 활용했기 때문에 FTC법 제5조를 위반하였다고 보았다. 이 사건 또한 문제된 소송을 철회하는 내용의 동의명령으로 종결되었다.

결국 미국 FTC는 “FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지소송이 FTC법 제5조 위반이 될 수 있다”는 입장이지만, 관련 사건들이 모두 ‘동의명령’으로 종결되었기 때문에 구체적으로 어떤 경우에 위반이 되고 어떤 경우 그렇지 않은지에 대해서는 아직 명확한 선례가 없는 상태이다.¹¹¹⁾

(다) 미국 법무부/특허청 정책보고서¹¹²⁾

미국 법무부와 특허청은 표준특허권자의 침해금지청구를 허용하는 경우, 상황에 따라서 공익(public interest)에 반할 수 있다는 점을 지적하면서, 그러한 예로 표준특허권자가 실시자를 압박하여 보다 부담스러운(onerous) 실시 조건을 얻기 확보하기 위해 소송을 활용하는 경우를 제시하였다.¹¹³⁾

그렇다고 무조건 특허침해금지소송이 금지되는 것은 아니며, (i) 실시료를 지불할 능력이 없거나 (ii) FRAND 조건에 의한 실시를 거부하는 자에게는 특허침해금지소송이

110) Complaint, Motorola and Google, File No. 121 0120, FTC, Docket No. C-4410 (3 Jan. 2013).

111) Petrovic (2013), 1379쪽 참조.

112) US DOJ and USPTO, “Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents to Voluntary F/RAND Commitments” (8 January 2013). 이하 ‘미국 법무부/특허청 보고서’라 한다. http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf (2014. 8. 22. 최종접속)

113) 미국 법무부/특허청 보고서 6쪽 참조.



적절한 구제수단이 될 수 있는데, FRAND 조건에 전혀 맞지 않는 엉뚱한 조건을 제시하며 협상 타결을 거부하는 경우도 실시를 거부하는 것으로 추정될 수 있다고 하였다. 하지만 침해금지가 이런 경우에만 허용되고 나머지는 금지된다는 것은 아니며 위와 같은 사정은 여러 가지 고려요소 중 하나일 뿐이라는 입장임을 밝혔다.¹¹⁴⁾

(2) 사인간 특허침해금지소송 내지 손해배상소송 등 사적 집행

(가) Apple/Motorola 일리노이 북부지역 연방지방법원 판결¹¹⁵⁾

Apple은 Motorola 제품이 자신의 특허권을 침해했다며 손해배상과 함께 특허침해금지를 일리노이 북부지역 연방지방법원에 청구하였다. 그러자 Motorola도 Apple 제품이 Motorola가 보유한 표준특허를 침해했다며 반소를 제기하면서 Apple과 마찬가지로 손해배상과 특허침해금지를 구했다.

Motorola의 표준특허침해 주장에 대해, Posner 판사는 FRAND 선언이란 “FRAND 실시료를 주는 사람에게는 누구나 실시를 허락하겠다”는 의미, 즉 “실시료를 받는 게 적절한 보상수단”이라는 의미라고 하면서, 그런 FRAND 선언을 한 Motorola는 “Apple이 FRAND 조건에 맞는 실시료 제공을 거부하지 않는 이상, 침해금지를 구할 수 없다”고 판시하였다.¹¹⁶⁾

특히 침해금지는 일종의 형평법상 구제조치(equitable remedy)로서 법률상 당연히 인정되는 게 아니고 “회복할 수 없는 손해발생의 가능성”, 바꿔 말하면 손해배상이 적절한 구제책이 될 수 없어야 비로소 인정되는데 그에 관한 증거가 없다고 하였다.¹¹⁷⁾ 그렇기 때문에 FRAND 확약을 한 Motorola는 물론 FRAND 확약을 하지 않은 Apple의 특허침해금지청구도 인정할 수 없다고 결론 내렸다.

결국 Posner판사는 표준특허권자의 특허침해금지소송을 불허하면서, 그 실질적 정당성은 FRAND 선언에서 찾고, 그 법률기술적 근거는 경쟁법 위반이 아니라 ‘침해금지(injunction)소송’의 특수한 성격(equitable relief)과 그에 따른 추가적

114) 상기 보고서 7쪽 참조.

115) Apple, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.Ill., 2012).

116) Apple, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.Ill., 2012), 913-914항.

117) Apple, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.Ill., 2012), 547항



요건(회복할 수 없는 손해의 발생가능성)에서 찾았다고 정리할 수 있다.

(나) Apple/Motorola 연방지구 연방항소법원 판결¹¹⁸⁾

전항의 사건에서 당사자들이 쌍방 항소하였는데, 연방지구 연방항소법원은 표준특허권자의 특허침해금지청구가 당연위법(per se rule)에 해당하여 무조건 허용되지 않는다는 취지의 Posner 판사의 판결¹¹⁹⁾은 잘못되었다고 보았다.

FRAND 선언을 한 특허권자는 회복할 수 없는 손해를 입증하기가 어렵겠지만, 만약 침해자가 일방적으로 FRAND 실시료를 거부하거나 비합리적으로 협상을 지연시킴으로써 FRAND 실시료를 거부하는 것이나 마찬가지로의 효과를 발생시킨다면 금지청구가 허용될 수도 있다고 하였다.

일종의 ‘willing licensee 이론’을 채택한 듯한 판시인데, 연방지구 연방항소법원 역시 이를 근거로 경쟁법 위반 사실을 인정하는 대신, 침해금지소송(injunction)을 위한 추가적 요건 충족 여부를 표면에 내세우면서 그 요건 충족 여부를 검토할 때 특허실시자의 자발성(willingness)을 고려한 것으로 보인다.

(다) Microsoft/Motorola 워싱턴 서부지역 연방지방법원 판결¹²⁰⁾

Microsoft는 표준특허권자인 Motorola에게 특허를 실시해줄 의무가 있다는 확인을 구함과 동시에 적정한 실시료율을 결정해 달라는 소송을 제기하였다. 그러자 Motorola는 Microsoft를 상대로 특허침해금지 청구를 구하는 반소를 제기하였다.

이 사건을 심리한 워싱턴 서부지역 연방지방법원은 Motorola의 FRAND 선언으로 표준설정기구와 Motorola 사이에 제3자를 위한 계약이 체결된 것이고, 표준설정기구 구성원인 Microsoft는 그 계약의 수익자가 된다고 판단하였다. 침해금지(injunction)는 형평법상 구제조치로서 “회복할 수 없는 손해”가 인정되는 경우에만 예외적으로 되는데, Motorola는 Microsoft로부터 실시료를 지급받을 수 있으므로 “회복할 수 없는

118) Apple v Motorola, 2012-1548, -1549 (Fed. Cir. 2014).

119) Posner판사는 FRAND 선언의 대가로 Motorola의 특허권이 표준이 된 것이므로 Motorola는 FRAND 조건에 따라 표준특허권을 실시할 의무를 부담하며 침해금지청구권이 인정되지 않는다고 하더라도 합리적인 실시료를 지급받을 수 있다고 판시하여, 표준특허권자의 침해금지청구권은 원칙적으로 금지된다는 취지의 판시를 하였는데 이를 의미하는 것으로 보인다.

120) Microsoft v Motorola, 2012 WL 5993202 (W.D.Wash. 2012).



손해발생” 우려에 대한 입증에 없다는 이유로 기각하였다. 이 사건은 Microsoft가 먼저 적정 실시료의 액수를 정해달라고 법원에 판단을 구한 사안이므로, Microsoft가 자발적 실시자(willing licensee)라는 점이 명백했던 사안이라고 할 수 있다.

(라) Apple/Motorola 위스콘신 서부지역 연방지방법원 판결¹²¹⁾

Motorola는 미국 ITC에 Apple 제품이 자사 특허를 침해했다며 수입금지명령(exclusion order)을 구하였다. 이에 대해 Apple은 Motorola가 주장하는 특허는 표준특허이므로 이에 근거해 침해금지를 구하는 것은 ‘FRAND 선언’이라고 하는 계약을 위반한 것이라는 취지의 확인을 구하는 소송을 위스콘신 서부지역 연방지방법원에 제기하였다.

위스콘신 서부지역 연방지방법원은 앞서 Microsoft/Motorola 워싱턴 서부지역 연방지방법원 판결과 마찬가지로 제3자를 위한 계약이 성립한다고 보면서도, 침해금지를 허용할 수 있다고 판시하였는데, 그 근거로 ‘노어 페닝턴(Noerr-Pennington) 면책이론’¹²²⁾을 들었다. 즉 표준특허권자의 특허침해금지소송은 법령의 제정 또는 법령의 집행에 영향을 주기 위한 정치적 행동으로서 비록 경쟁제한적 효과를 일부 낳는다고 하더라도 면책된다는 것이다. 권리 행사를 가장한 거짓 소송(sham litigation)인 경우에만 비로소 침해금지청구가 허용되지 않는데, Motorola의 ITC 제소는 그러한 거짓 소송은 아니라고 보았다.

(마) Realtek Semiconductor/LSI 캘리포니아 북부지역 연방지방법원 판결¹²³⁾

Realtek은 Wi-Fi 무선통신 관련 표준특허권자인 LSI가 자신을 상대로 ITC에 수입금지명령을 신청한 것은, LSI가 한 FRAND 선언에 위반된다는 이유로 LSI의 수입금지명령신청을 금지해 달라는 소를 제기하였다.

캘리포니아 북부지역 연방지방법원은 표준특허권자의 FRAND 선언은 실시자가

121) Apple v Motorola, 2012 WL 5416941 (W.D.Wis. 2012).

122) 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.

123) Realtek v LSI, 2013 WL 2181717 (N.D.Cal. 2013).



자신의 의무를 다하는 한 “국내외에서 침해금지청구를 제기하지 않을 것을 약속한다는 뜻이 내포”되어 있다고 판단하였다. 표준특허권자의 FRAND 선언으로 제3자를 위한 계약이 성립하였고, Realtek이 법원이 정한 FRAND 조건에 따른 실시 조건을 거부하지 않는 한 수입금지명령 청구 혹은 침해금지 소송은 표준특허권자의 FRAND 의무에 위배된다고 판시하였다. 결과적으로 법원이 적정한 FRAND 실시료율을 판단하기 전까지는 ITC의 배제명령 혹은 침해금지의 집행은 허용되지 않는다고 결론 내렸다.

라. EU 경쟁당국 및 법원의 입장

(1) 경쟁당국이 개입된 공적 집행

(가) Motorola 사건¹²⁴⁾ 및 삼성전자 사건

유럽집행위원회는 2014. 4. 29. “2세대 이동통신 GSM기술의 표준특허권자인 Motorola가 FRAND 조건에 따른 협상의사가 있는 Apple을 상대로 독일법원에 특허침해금지소송을 제기한 것은 TFEU 제102조를 위반한 시장지배적 지위 남용행위”라고 결정하였다. 같은 날 유럽집행위원회는 동일한 이유로 조사 중이던 3세대 이동통신 UMTS기술의 표준특허권자인 삼성에 대해서는 삼성이 5년간 침해금지소송을 제기하지 않는다는 내용으로 삼성과 합의하여 동의의결함으로써 사건을 마무리하였다.

유럽집행위원회는, 표준은 호환 및 혁신이라는 측면에서 소비자 및 기업 모두에게 이익을 줄 수 있고, 그렇기 때문에 표준기술은 모든 이해관계자들에게 합리적인 조건으로 접근 기회를 제공하는 것이 중요하다고 지적했다. 표준설정기구가 특허보유자들에게 표준특허를 FRAND 조건으로 실시할 것을 약속하라고 요구하는 이유는 이러한 접근을 보장하기 위한 것이며, 유럽집행위원회는 (i) 표준특허권자가 반경쟁적인 방식으로 표준특허에 기반한 침해금지를 구하는 것을 방지하면서 동시에 (ii) 표준특허권자가 특허에 대한 적절한 보상을 받는 것을 목표로 한다고 밝혔다.¹²⁵⁾

124) COMP/39.985 Motorola.

125) EU Commission Memo, Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) – Motorola Mobility and Samsung Electronics – Frequently asked questions (2014. 4. 29.), 1쪽, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm (2014. 8. 24. 최종접수).



이 2가지 목표에 비추어 볼 때, 침해금지소송은 일반적으로 특허침해를 구제하는 적법한 수단이라고 할 것이지만, ① 표준특허권자가 표준설정과정에서 FRAND 선언을 하였고, ② 잠재적 실시자가 FRAND 조건으로 실시 계약을 체결하고자 함에도 불구하고 특허침해금지소송을 제기하는 것은 시장지배적 지위 남용행위에 해당할 수 있다고 밝혔다. 유럽집행위원회 경쟁정책을 담당하는 Almunia 부위원장은 유럽집행위원회가 제시한 이러한 원칙은 공정한 대가를 지불 받아야 하는 특허권자의 입장과 표준기술에 FRAND한 조건으로 접근할 수 있어야만 하는 특허실시자 사이에 균형을 고려한 판단이라고 밝혔다.¹²⁶⁾

‘자발적 실시자(willing licensee)’에 관한 위 ②조건은 아래에서 살펴볼 독일연방법원의 Orange Book Standard 판결에서 차용한 것인데, 그 내용은 Orange Book 판결에 비하여 실시자에게 더 유리하다는 점에서 차이가 있다.¹²⁷⁾ 특허의 유효를 다투다고 해도 비자발적 실시자로 보지 않으며, 특히 유럽집행위원회는 2012년 Google과 Motorola간 기업결합 사건에서 “외부에 공표되지 않은 의사”라고 하더라도 내부분서가 존재한다면 이를 근거로 자발성을 인정할 수 있다고 보았다.¹²⁸⁾

다만, 유럽집행위원회는 “관련 쟁점에 대한 유럽집행위원회의 최초 결정으로서 선례가 없고 각국 법원의 입장도 서로 갈린다”는 이유로 과징금을 부과하지 않았다.¹²⁹⁾

(2) 사인간 특허침해금지소송 혹은 손해배상소송 등 사적 집행

(가) 독일

사인간 특허침해금지소송이 문제된 가장 대표적인 판결은 독일 연방대법원의 Orange Book 판결이다. 이는 시장에서 ‘사실상 표준(de facto standard)¹³⁰⁾’으로 채택된 CD-R과 CD-RW 관련 기술에 대한 특허와 관련된 침해금지소송이 문제된 사건이었다.

126) Joaquin Almunia, Introductory remarks on Motorola and Samsung decisions on standard essential patents(2014. 4. 29.), 2쪽 참조. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-345_en.htm?locale=FR (2014. 8. 24. 최종접속).

127) 유럽집행위원회는 Orange Book Standard 판결은 표준특허가 문제된 사안이 아니므로 Motorola 사건에 적용될 수는 없다는 입장을 밝혔다. Memo, Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) – Motorola Mobility and Samsung Electronics – Frequently asked questions (2014. 4. 29.), 3쪽 참조. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm (2014. 8. 24. 최종접속)

128) COMP/M.6381 Google/Motorola Mobility [2012] OJ C75, 150항.

129) COMP/39,985 Motorola, 561항

130) 표준을 누가 제정하였는가의 관점에서 시장메커니즘에 의해 사후적으로 채택된 표준을 의미한다. 공정위 용역보고서(2010), 6-7쪽 참조.



관련 특허를 보유한 Philips는 SK Kassetten이 자사의 특허를 침해했다며 침해금지를 구했는데, SK Kassetten은 Philips의 특허를 침해하지 않았으며 나아가 Philips의 시장지배적 지위를 고려할 때 자신들은 강제적 실시를 받을 자격이 있다고 주장했다. 이에 대해 독일연방대법원은 관련시장의 지배적 사업자가 실시를 요청하는 사업자들을 차별하거나 실시 계약체결을 불공평하게 거절하면, 다른 사업자들과의 실시 계약체결을 통해 특허권자가 부여해야 할 시장에서의 접근권을 방해한다는 점에서 침해금지소송을 구하는 것은 시장지배적 지위 남용행위가 될 수 있다고 보았다.¹³¹⁾

그러나, 이러한 남용이 성립하는 구체적인 조건은 매우 엄격하게 제시하였는데, 다음 2가지 요건을 충족해야 한다고 하였다. 즉 특허실시자는 (i) 특허권자에게 특허권자로서 거절할 수 없는 내용으로 무조건적인 청약을 해야 하며, (ii) 이미 그러한 계약이 체결된 것처럼 자신이 제안한 실시료를 실제로 지불하거나, escrow계좌에 보관해야 한다고 보았다. “FRAND 조건으로 실시계약을 체결하겠다”는 특허실시자의 단순한 의사표시만으로는 부족하고, 나아가 실제 실시료를 지급하거나 보관하는 등 그 의무의 선 이행을 요구한 것이다. 특허권자의 침해금지소송이 위법하기 위한 실시자의 자발성(willingness)을 매우 엄격하게 보았다는 것으로 정리할 수 있다. 이 기준에 따르면 실시자의 자발성 여부는 “실시계약을 체결할 의사가 있다”라고 하는 의사표시만으로 인정되는 것이 아니라 진지한 청약과 연이은 실시료 지불이라는 구체적 행동이 요구된다는 점에서 친 특허권적이다.¹³²⁾

독일 만하임 지방법원은 Orange Book 판결에서 독일 연방대법원이 제시한 자발성(willingness) 요건을 더욱 제한하였는데, 위 2가지 요건에 더해 표준특허권자가 FRAND 조건을 초과하는 실시료를 손해배상으로 요구한다고 하여 해당 특허의 무효를 주장할 수 없다는 조건까지 추가하였다.¹³³⁾

이후 만하임 지방법원은 또 다른 사건에서 연방대법원이 제시한 기준은 ‘사실상 표준(de facto standard)’이 아닌 ‘공적 표준(de jure standard)’에도 적용될 수 있다면서 문제된 사건에서 표준특허권자의 계약체결 거절이 경쟁법 위반이 아니라고 판시하였다.¹³⁴⁾

131) BGH, Judgment of 6 May 2009, Doc no KZR 39/06 – Orange-Book-Standard.

132) 다만, 위 사건은 표준특허가 문제된 사안이 아니어서 특허권자의 FRAND 선언도 없었다는 점에서 표준특허권자의 특허침해금지청구가 문제된 사안은 아니라는 비판이 가능하다. 주127 참조.

133) Motorola v Apple [2011] LG Mannheim 7 O 122/11.

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



한편, 앞서 설명한 것처럼 유럽집행위원회가 제시한 기준과 독일연방법원이 제시한 기준에 차이가 있기 때문에, 독일 뒤셀도르프 지방법원은 Huawei v ZTE 사건을 심리하면서 유럽사법재판소에 TFEU 제102조하에 ‘willing licensee’ 기준이 유효한 것인지, 유효하다면 이를 어떻게 해석해야 하는지 선결판단(preliminary ruling)을 요청한 상태이다.¹³⁵⁾

(나) 네덜란드

네덜란드 법원은 통일된 입장을 보이지 않고 있다.

독일 Orange Book 판결과 똑같이 Philips가 SK Kassetten을 상대로 특허침해를 구해 같은 쟁점이 문제된 사안에서, 네덜란드 헤이그 지방법원은 특허 침해가 인정되면 특허권자의 특허침해 금지를 원칙적으로 인정해야 한다고 판시했다. FRAND 선언만으로 계약이 체결된 것은 아니기 때문에 특허실시자는 FRAND 항변을 할 수 없고, 실시계약이 체결되지 않은 이상 특허권자의 침해금지청구가 위법한 것은 아니라고 판단했다.¹³⁶⁾

반면, 같은 법원은 삼성전자가 Apple을 상대로 특허침해금지를 구한 사건에서 삼성전자의 청구를 기각하였다.¹³⁷⁾ 위 Philips 판결과 마찬가지로 삼성전자의 FRAND 선언은 성실히 교섭할 의무를 부담케 하는 것에 불과하고 제3자를 위한 실시 계약까지 성립시키는 것은 아니며, 따라서 FRAND 선언으로 침해금지청구 자체가 허용되지 않는 것은 아니라고 하였다. 하지만, 삼성전자가 침해금지청구를 FRAND 조건에 반하는 계약 체결을 강제하는 수단으로 활용했다고 보아 ‘권리남용’ 내지 ‘성실교섭의무 위반’에 해당한다고 판시하였다.

135) T-170/13 Huawei Technologies, Request for preliminary ruling, EU 회원국 법원이 유럽사법재판소에 EU법 해석을 요청하면 유럽사법재판소가 이에 대해 판단하는 것을 말한다(TFEU 제267조).

136) Philips v SK Kassetten, District Court of The Hague (17 March 2010), Joint Cases No 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08-2524.

137) Samsung v Apple, District Court of The Hague (20 June 2012), Joint Cases 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 and 400385/HA ZA 11-2215.



(다) 이탈리아

이탈리아 밀라노 법원도 삼성전자의 Apple에 대한 특허침해금지청구를 기각하였다. 당사자들이 1년 이상 긴밀한 교섭을 하였고, 비록 최종 계약 체결에는 이르지 못했지만 Apple은 자발적 실시자(willing licensee)로서 행동했다는 것이었다.¹³⁸⁾ 이런 이유에서 밀라노 법원은, 이전에 제노바 법원이 특허권자인 Philips가 자신과 특허실시계약을 체결하기도 전에 특허를 침해한 물건을 시장에 내놓은 잠재적 실시자 Computer Support Italcad를 상대로 특허침해금지를 인용한 판결¹³⁹⁾과 달리 판단했다. 다만, FRAND 항변이 받아들여지기 위해서는 잠재적 실시자가 단순히 협상을 요청한 것만으로는 부족하고 그러한 협상 노력이 ‘진지해야(serious)’ 한다는 단서를 달았다.

위 법원은 네덜란드 법원과 마찬가지로 표준특허권자가 FRAND 선언을 했다고 해서 자동적으로 당사자들간 실시계약이 체결된 것은 아니라고 보았다.

(라) ‘자발적 실시자(willingness licensee)’에 대한 각기 다른 해석

위에서 본 것처럼 유럽의 법원들은 잠재적 실시자가 ‘비자발적 실시자(unwilling licensee)’라는 점이 입증된 경우에 한하여 특허침해금지 청구를 인용하는 경향을 보이고 있다. 다만, 자발적 실시자의 해석에서는 조금씩 다른 점을 보여주고 있는데, 각국 법원의 입장을 간단히 표로 정리해 보면 아래와 같다.¹⁴⁰⁾

법 원	자발성(willingness)이 인정되기 위해 필요한 사항
독일 연방대법원	(i) 실시료율과 다른 실시조건들(종료조항, 과거사용에 대한 책임조항 등)이 정해진 무조건적인 청약 (ii) 현재 및 과거사용에 대한 실시료 지불 및 보관
독일 만하임법원	상기 (i), (ii) 조건 + (iii) 특허무효 주장의 철회
네덜란드 헤이그법원	구체적인 청약까지는 아니더라도 협상을 하겠다는 “자발성” 표시
이탈리아 밀라노법원	당사자간 실시료 요율에 대한 적극적인 논의가 수반된 진지한 협상 (실제 체결여부는 불문)

138) Samsung v Apple, Tribunale di Milano (5 January 2012), RG 59734/2011.

139) Philips v Computer Support Italcad, Tribunale di Genova (8 May 2004).

140) Stefano Barazza, “Licensing standard essential patents, part two : the availability of injunctive relief”, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2014), 6-7쪽



마. 우리나라

(1) 공정거래위원회¹⁴¹⁾

삼성전자는 2011. 4. 21. 유럽 각국 법원은 물론 서울중앙지방법원에도 Apple을 상대로 한 특허침해금지소송을 제기하였다. 그러자 Apple은 삼성전자의 특허침해금지소송 제기가 공정거래법 위반이라면서 2012. 3. 26. 공정거래위원회에 신고하였다. 삼성전자의 특허침해금지청구는 i) 시장지배적 사업자가 특허침해금지소송을 부당하게 이용하여 사업활동을 방해(공정거래법 시행령 제5조 제3항 제4호)한 것이자, ii) 필수요소에 관한 사용·접근 거절(공정거래법 시행령 제5조 제3항 제3호)이며, iii) 표준화 과정에서 특허정보 공개의무를 위반하였으므로 사업활동 방해행위를 구성한다는 것이었다.

공정거래위원회는 2014. 2. 25. 삼성전자의 소송제기가 우리 공정거래법상 시장지배적 지위 남용행위나 불공정거래행위에 해당하지 않는다고 판단하고 무혐의 결정을 내렸다. 이는 표준특허권자의 침해금지소송제기가 지적재산권 남용행위로서 공정거래법 위반인지를 다른 우리 공정거래위원회의 최초 사례이다.

삼성전자가 특허침해금지소송을 이용해 자신의 사업활동을 부당하게 방해하였다는 Apple의 신고에 대해, 공정거래위원회는 ‘willingness test’를 전제로 “잠재적 실시자인 Apple과 표준특허권자인 삼성전자가 성실하게 협상하였는지”가 중요한데, Apple이 성실하게 협상에 임했다고 보기 어렵다며 자발적 실시자가 아니라고 보았다. 오히려 Apple은 어떤 실시료도 지불할 의사가 없었던 것으로 보인다면서 ‘역 특허위협(Reverse Patent Hold-up)’의 전형적인 모습이었다고 지적했다. 반면 삼성전자가 협상을 성실히 이행하지 않았다고 보기는 어려우므로 삼성전자의 소송제기를 사업활동 방해행위로 볼 수 없다고 판단하였다.

삼성전자의 침해금지소송이 ‘필수요소에 관한 접근 거절’에 해당한다는 Apple의 신고에 대해서는, 필수요소에 해당하기 위한 3가지 요건¹⁴²⁾ 중 ‘독점적 통제성’과

141) 공정거래위원회 2014. 2. 25.자 보도자료 “삼성전자가 Apple을 상대로 제기한 표준특허 침해금지청구는 공정거래법에 위반되지 않는다고 판단” 참조

142) 공정거래위원회는 심사기준에서 ① 당해 요소를 사용하지 않고서는 상품이나 용역의 생산·공급 또는 판매가 사실상 불가능하여 일정한 거래분야에 참여할 수 없거나, 당해 거래분야에서 피할 수 없는 중대한 경쟁열위상태가 지속될 것(필수성), ② 특정 사업자가 당해 요소를 독점적으로 소유 또는 통제하고 있을 것(독점적 통제성), ③ 당해요소를 사용하거나 이에 접근하려는 자가 당해 요소를 재생산하거나 다른 요소로 대체하는 것이 사실상·법률상 또는 경제적으로 불가능할 것(대체불가능성), 3가지를 필수요소가 되기 위한 구비요건으로 제시하고 있다[심사기준, IV. 3. 다. (1)].



관련하여 i) 표준특허권자는 잠재적 실시자에게 FRAND 조건으로 실시 허락할 의무가 발생하여 해당 표준특허의 독점적 소유 또는 통제에 일정한 제한이 있고, ii) 3세대 이동통신(UMTS/WCDMA)의 경우 50개 회사가 15,000건 이상의 표준특허를 보유하고 있으므로 필수요소가 1개만 존재하는 경우와 구별된다는 이유로, 이를 인정할 수 없어서 필수요소에 해당하지 않는다고 보았다. 이런 이유로 삼성전자의 금지소송은 필수요소의 사용 또는 접근 거절에도 해당하지 않는다고 보았다.

‘적시공개의무’를 위반하여 사업활동을 방해했다는 Apple 주장에 대해서도, 삼성전자의 보유특허 공개에 걸린 시간이 평균 1년 7개월로서 다른 기업들과 비교했을 때 상당기간 공개하지 않았다고 보기 어렵다고 보았다.

공정거래위원회는 ‘willing licensee test’를 비롯한 표준특허 관련 법리에 관한 해외동향을 보도자료에 상세히 정리하는 등 향후 예상되는 표준특허권자의 불공정거래행위에 대해 글로벌 스탠다드에 부합하는 방향으로 법 집행을 강화하겠다는 의사를 밝혔다.

(2) 서울중앙지방법원¹⁴³⁾

서울중앙지방법원은 Apple의 공정거래위원회의 신고의 기폭제가 된 삼성전자의 특허침해금지청구 사건에서 삼성전자의 청구를 인용하였다. 서울중앙지방법원은 판결문에서 Apple이 한 모든 주장을 배척하며 그 이유를 밝혔는데, 표준특허권자의 특허침해소송이 허용되는지에 관한 거의 모든 쟁점을 망라했다고 할 수 있다.

먼저, Apple은 삼성전자가 FRAND 선언을 위반하였다고 하며, i) 삼성전자의 FRAND 선언은 철회 불가능한 실시계약의 청약에 해당하고, Apple의 실시행위 또는 라이선스 승낙의 의사표시에 의해 양자간 실시계약이 이미 성립했고(‘직접계약설’), ii) FRAND 선언은 표준특허의 보유자인 삼성전자가 FRAND 조건으로 실시할 것을 ‘확약’한 후, 표준특허권에 기해 그 표준특허를 실시하려는 자를 상대로 실시금지청구권을 행사하지 않겠다는 대세적 효력을 가지는 선언이므로, 특허침해금지를 구하는 것은 금반언 원칙에 반하며(‘금반언 원칙 위배설’), iii) 삼성전자는 FRAND 선언으로 적어도 Apple과 신의성실의 원칙에 의해 실시협상을 할 의무를 부담하는 계약적 구속력을 가진다 할

143) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.



것인데, 그러한 협상의무를 준수하지 않고, FRAND 조건에 부합하지 않는 차별적이고 과도한 실시료를 요구하면서 소를 제기하여 침해금지를 구하는 것은 권리남용에 해당한다고 주장하였다(‘권리남용설’).

이에 대해 법원은, i) 프랑스법상¹⁴⁴⁾ ‘청약’이 되려면 실시료 등 구체적 조건이 포함되어야 하는데, FRAND 확약이나 ETSI 정책에는 그런 내용이 없고 추후 협의하라고 되어 있기 때문에 청약이 없었기 때문에 계약은 성립하지 않았고, ii) 프랑스에서 ‘실체법’적 쟁점에 관해 금반언 원칙이 존재하는지 의문일 뿐만 아니라, 삼성이 FRAND 선언에서 ‘실시허여를 확약’한 것이 아니므로 약속을 어긴 것도 아니어서 금반언 원칙도 위배한 것이 아니며, iii) 표준특허권자라고 하더라도 실시권 허여 요구 없이 무단으로 사용하는 자에 대해서까지 무조건 특허 침해금지를 구할 수 없다고 하기는 어려운데, Apple과 같은 회사가 삼성전자에게 실시료 협상 등에 관해 일언반구도 없이 문제된 기술을 사용했으며, 삼성전자가 성실하게 협상에 임했다고 보기도 어렵지만 그렇다고 Apple이 성실히 협상에 임했다고 보기도 어렵다는¹⁴⁵⁾ 이유로, 삼성전자의 금지청구가 상대방에게 고통을 주려고 하는 권리남용이라 볼 수 없고, 신의칙이나 사회질서에 반할 정도로 특허권을 남용한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.

한편 Apple은 삼성전자가 표준특허에 기해 침해금지청구를 하는 것은 정당한 이유 없이 다른 사업자에 대한 필수요소의 사용·접근을 거절하는 행위로서 시장지배적 지위 남용행위[공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 및 「시장지배적 지위 남용행위 심사기준」(이하 ‘심사기준’) IV. 3. 다. 항]로서 권리남용행위에 해당하므로 이러한 청구가 인용될 수 없다고 주장하였다.¹⁴⁶⁾

144) 삼성전자가 제출한 FRAND 선언서의 준거법이 프랑스법이었기 때문에 서울중앙지방법원은 프랑스법에 따라 판단하였다. 하지만 우리나라 민법 등 대륙법계의 법제를 계수한 것이어서 프랑스법과 큰 차이가 없으므로 적용법률이 우리나라 법이었다고 하더라도 결론이 크게 달라지지는 않았을 것으로 생각된다. 물론 사실관계에 대한 판단이 달라진다면 이는 별개의 문제다.

145) 서울중앙지방법원은 Apple이 삼성전자에 제안한 실시료는 과소해 보이고, 일본/네덜란드에서처럼 ‘금전적 대가 기탁방안’을 취하지도 않았으며, 특허사용 여부도 인정하지 아니한 채 실시료를 지급하려 하였는데 이는 삼성전자와 소송 대응 차원에서 그렇게 한 것으로도 보인다는 것을 이유로 들었다.

146) 그 밖에도 Apple은 삼성전자가 FRAND 선언에 위반하여 Apple에게 FRAND 조건에 부합하지 않는 라이선스 조건의 수용을 요구하거나 비합리적인 수준의 실시료를 부과함으로써 ① 필수요소에의 접근이 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도의 부당한 가격이나 조건을 제시하는 행위[공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 및 심사기준 IV. 3. 다. (3)항], ② 기존 사용자에게 비해 현저하게 차별적인 가격 등 불공정한 조건을 제시한 행위(공정거래법 제23조 제1항 제1호, 같은 법 시행령 별표 1의2 2. 가. 항)로서 권리남용행위에 해당한다고 주장하였다. 또한 Patent Ambush를 통해 공정거래법상 “시장지배적 사업자의 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해행위” 중 “다른 사업자의 계속적인 사업활동에 필요한 소정의 절차 이행을 부당한 방법으로 어렵게 하는 행위[공정거래법 제3조의2 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제5조 제3항 제4호, 심사기준 IV. 3. 라. (5)] 및 불공정거래행위의 한 유형인 위계에 의한 고객유인행위(공정거래법 제23조 제1항 제5호, 같은 법 시행령 별표 1의2 4. 나. 항)로서 권리남용행위에 해당한다는 주장도 하였다. 서울중앙지방법원은 Apple의 주장을 모두 배척하였다.



이에 대해 서울중앙지방법원은, 삼성전자가 이동통신기술 시장에서 시장지배적 사업자이며, 표준선언 특허가 필수설비에 해당한다는 점은 인정하였다. 그러나, 필수설비에 대한 접근거절이나 거래중단은 아니라고 판단하였는데, 금지소송 제기가 필수설비 제공 거부로 보일 수는 있지만 그 이후에도 협상을 계속했는데 양쪽 모두 불성실하게 임해서 타결되지 않은 것을 생각하면 소송제기만으로 제공을 ‘거부’했다고 인정할 수는 없기 때문이라고 하였다. 나아가, 부당성도 인정되지 않는다며, i) 삼성전자의 침해금지청구가 시장에서의 독점을 유지·강화할 의도나 목적, 즉 시장에서의 자유로운 경쟁을 제한함으로써 인위적으로 시장질서에 영향을 가하려는 의도나 목적을 가지고 있다고 단정하기 어렵고,¹⁴⁷⁾ ii) 객관적으로도 경쟁제한의 효과가 생길만한 우려가 있는 행위로 평가되기 어렵다고 판시하였다. 삼성전자가 제시한 실시료율이 다른 표준특허권자에 비해 과도하더라도, 그것이 관련 시장의 경쟁에 영향을 주었다고 볼 만한 증거가 없는 이상, 그로 인하여 Apple이 경제적 손실을 입었다고 하더라도 이는 개별 경쟁자의 문제일 뿐 경쟁의 문제는 아니라고 판시하였다.

바. 일본

삼성전자가 Apple을 상대로 신청한 특허권침해금지가처분에 대해 도쿄지방법판소는 이를 권리남용으로 보아 기각하였다.¹⁴⁸⁾ 삼성전자가 Apple에게 FRAND 조건 해당여부를 결정하는 데 필요한 정보를 제공하지 않았고, Apple이 제시한 특허 실시조건에 대해 구체적인 대안을 제시하지 않았다는 것을 근거로 들었다.

해당 결정은 항고되었으나 일본 지적재산권 고등재판소는 Apple과 같이 FRAND 조건에 따라 실시를 받을 의사가 있는 자(willing licensee)에 대해 FRAND 선언을 한 삼성전자가 금지청구를 행사하는 것은 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 원심의 결정을 유지하였다.¹⁴⁹⁾

147) 표준특허권자가 FRAND 확약을 위반하여 경쟁자에 대해 실시를 거절하거나 침해금지소송을 제기하는 행위는, 그 자체로 직접 경쟁자를 배제하는 결과를 초래하고 향후 관련시장의 신규진입 역시 억제하는 효과를 초래하므로 경쟁제한의 의도나 목적이 강하게 추정된다는 점을 들어 판결을 비판하는 견해로는, 이호영(2013), 33쪽 및 각주76 참조. 다만, 서울중앙지방법원의 판결은 삼성전자가 FRAND 선언을 위반하였다고 판단하지 않았기 때문에 이러한 비판은 적절치 않아 보인다.

148) 도쿄지방법판소 2013. 2. 28.자 판결 사건번호 平成23年(ワ)38969. 서울중앙지방법원의 판결에서 문제된 사실관계와 거의 동일함에도 침해금지에 대한 결론은 반대로 나왔다. 송재섭(2014), 224-226쪽 참조.

149) 일본 지적재산권 고등재판소 2014. 5. 16.자 판결 사건번호 平成22年(ネ)10043.



사. 검토

이상 살펴본 바와 같이 표준특허권자의 특허침해금지소송에 관하여 각국 법원과 집행당국의 판단이 있었고, 다양한 논의가 존재하는데, 이에 관한 필자들의 견해는 다음과 같다.

(1) 먼저 ‘침해금지소송의 인용여부’와 ‘특허침해금지소송의 공정거래법 위반여부’에 대한 논의를 구분할 필요가 있다는 것이 필자들의 견해다.

기존 논의는 특허침해금지소송의 인용 여부와 특허침해금지소송의 경쟁법 위반 여부를 하나의 기준으로 판단하거나 구분 없이 논하는 경향이 있다.

특허침해금지소송의 제기가 경쟁법 위반이 된다는 논거는 특허침해금지소송이 허용되어서는 안 된다는 이유와 대부분 일치한다. 그러나 이 2가지는 구별될 수 있으며, 구별하는 것이 보다 적절하다고 생각한다.

표준특허권자의 특허침해금지소송을 공정거래법적 관점에서 바라보면, 시장지배적 지위 남용에 관한 현행 법령 중 ‘필수요소의 접근·사용거절’(공정거래법 제3조의2 제1항 제3호 및 동법 시행령 제5조 제3항 제3호)에 가장 가깝다. 표준특허는 표준설정기구에서 제정한 표준규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 실시되는 특허를 말하므로 ‘필수요소’라고 할 수 있고,¹⁵⁰⁾ 그 이용의 금지를 구하는 것은 필수요소에 대한 접근·사용을 거절하는 것으로 해석될 수 있기 때문이다.

그런데, 특허에 대한 침해금지소송¹⁵¹⁾은 일반 필수요소에 대한 거래거절과 중대하게 다른 점이 있다. 유형적 생산요소에 대한 일반적 거래거절은 상대방의 거래 요청에 응하지 않는 것, 즉 ‘거절’이라고 하는 소극적 부작위로 성립하며 ‘소송’이라고 하는 적극적 작위가 필요하지 않다. 상대방의 거래 요청에 응하지 않는 이상 자신의 권리가

150) 공정거래위원회는 앞서 살펴본 것처럼, 표준특허권자 삼성전자가 FRAND 조건으로 실시할 의무가 있고 50개 회사가 15,000건 이상의 표준특허를 보유하고 있으므로 필수요소가 1개만 존재하는 경우와 달리 표준특허를 독점적으로 소유하거나 통제한다고 볼 수 없어서 필수요소가 아니라고 하였으나, 이는 타당하지 않다고 생각한다. 하나의 표준이 15,000 건 이상의 특허로 구성되어 있다고 하더라도, 표준특허의 특성상 단 1개의 표준특허만 부족하더라도 표준을 기술적으로 구현할 수는 없기 때문이다. 그렇다면 문제된 기술의 표준특허가 많다는 사실은 표준특허의 독점적 통제력을 부정하는 근거가 될 수는 없다고 본다. Patent Hold-up의 위험을 막기 위해 표준특허권자에게 FRAND 선언을 한 것만으로, 기술표준보유사업자가 독점적이고 배타적 속성을 지닌 특허권자라는 사실이 부정될 수도 없다. 여전히 표준특허권자는 문제된 기술에 대한 권리보유 및 행사에 독점적 통제력을 가진다고 보아야 하며, 단지 FRAND 선언으로 실시료 부과 문제에서 다소 제한이 수반된다는 것에 지나지 않는다고 보는 것이 합리적인 해석이다. Qualcomm도 공정거래위원회와 비슷한 맥락에서 “FRAND 선언을 한 만큼 자신은 시장지배적 지위에 있지 아니하다”는 주장을 하였는데, 서울고등법원은 이를 배척하였다.



침해될 염려도 없다. 반면, 특허권자의 권리는 실시를 ‘거절’하는 것만으로 보호되지 않는다. 특허기술이란 무형적 권리로서 이미 특허원부에 모두 공개되어 있기 때문에, 특허권자가 실시를 ‘거절’하더라도 제3자가 이를 임의로 이용하는 데에는 아무런 문제가 없다. 제3자는 특허권자의 동의나 협조가 없더라도 그의 특허를 임의로 사용할 수 있고, 특허권자가 이를 원치 않는다면 단순히 실시를 ‘거절’하는 것만으로는 부족하며 적극적으로 나서서 특허침해금지소송을 제기해야 하는 것이다. 하지만 특허침해 사실을 일일이 확인하고 그러한 침해자를 상대로 특허침해금지소송을 제기하여 승소하는 것은 상당한 시간과 노력을 필요로 할 뿐만 아니라 승소가 100% 확실한 것도 아니다. 그럼에도 불구하고 많은 잠재적 실시자들이 특허 이용 전에 특허권자와 실시협약을 체결하려고 노력하는 이유는 만에 하나 특허침해금지청구가 인용될 경우, 잠재적 실시자 본인에게 막대한 손실이 초래될 수 있기 때문이다(특허기술을 이용하여 제작한 물품들을 모두 폐기해야 할 뿐만 아니라 막대한 비용을 투입한 관련 사업 자체를 접어야 할 수도 있다). 결국 i) 특허권 침해방지를 위해서는 특허권자의 ‘소송’이라고 하는 적극적 조치가 필요하다는 사실과 ii) 만에 하나 특허침해금지청구가 인용될 경우 특허실시자에게 손해가 막대할 수 있다는 사실이 특허권자와 잠재적 실시자 사이에 균형을 이루어주고 있는 것이다.

이러한 상황에서 표준특허권자로부터 특허침해금지청구권을 원천적으로 박탈하거나 경쟁법 위반을 이유로 제재한다면, 표준특허권자와 잠재적 실시자 사이의 균형이 깨질 염려가 있다. 이른바 ‘역 특허위협(Reverse Hold-up)’의 가능성이 생긴다. 특허침해금지소송을 당할 염려가 없는 잠재적 실시자들에게는 특허권자와 미리 실시협약을 체결할 ‘유인’이 사라지게 되고, 일단 해당 특허기술을 임의로 사용하면서 특허권자의 손해배상청구소송 제기를 기다리거나 “FRAND 선언에 부합하는 실시료를 제시하라”면서 시간을 끌 염려가 있는 것이다.

이와 같은 ‘역 특허위협(Reverse Hold-up)’의 가능성은 어디까지나 이론적 가설일

151) 심사지침은 ‘접근·사용 거절’에 대해 “필수요소예의 접근이 사실상 또는 경제적으로 불가능할 정도의 부당한 가격이나 조건을 제시하는 경우나 필수요소를 사용하고 있는 기존 사용자에게 현저하게 차별적인 가격이나 배타조건, 끼워팔기 등 불공정한 조건을 제시하는 경우를 포함하여 실질적으로 거절, 중단, 제한하거나 이와 동일한 결과를 발생시키는 행위”라고 정의한다[IV. 3. 다. (3)항]. 소 제기의 목적이 표준특허를 사용하지 말라는 것이므로 이런 측면에서 보면, 금지소송은 실질적으로 필수요소예의 접근을 거절, 제한하거나 이와 동일한 결과를 발생시키는 행위로 볼 수 있다. 다만, 서울중앙지방법원은 소송제기만으로 필수설비 접근 거절이나 제공중단으로 보기는 어렵다고 판시하면서 그 이유는 양자가 협상을 계속했다는 점을 들었다. 즉 결과적으로 실시 협상이 합의점을 찾지는 못했지만 소송제기 이후에도 계속해서 협상이 있었기 때문에 협상 이전 소송제기를 필수요소예에 대한 사용 또는 접근을 거절했다고 볼 수는 없다는 것이다.



뿐이며 그 존재에 관한 실증적/경험적 연구 결과는 아직 나온 바 없다.¹⁵²⁾ 하지만 이는 특허위협(Patent Hold-up)도 마찬가지라는 점을 유념할 필요가 있다. Patent Hold-up 역시 이론적 가능성만 제기되었을 뿐 실증적/경험적 연구는 아직 나온 것이 없다.¹⁵³⁾ 이렇게 2가지 상반된 이론적 가능성이 모두 존재하고 그 실증적/경험적 연구 결과가 부족하다면, 지나치게 어느 한쪽 견해에 경도되는 것은 조심할 필요가 있다.

필자들은 침해금지소송의 인용여부와 침해금지소송의 공정거래법 위반여부를 구분해서 판단하는 것이 해답이라고 생각한다. 즉 침해금지청구가 인용되지 않는 모든 경우를 공정거래법 위반으로 규제하는 대신, 침해금지청구 인용 여부와 관계없이 그러한 소송제기가 경쟁법 위반이 될 수 있는지는 별도로 판단하고, 후자를 전자보다 엄격히 판단하자는 것이다. 그 방법으로, Willing Licensee 이론 등 특허권자의 특허침해금지 소송 허부에 관한 기존 논의는 특허권 남용의 법리 등에 포섭시켜 특허침해금지 청구의 인용여부를 판단하게 하고, 그에 대한 경쟁법적 제재는 우리 대법원이 ‘포스코 판결’에서 요구한 것처럼, 경쟁제한의 의도와 우려가 추가로 확인되는 경우로 제한하는 것을 제안한다. 표준특허권자의 특허침해금지청구권 남용을 특허침해금지소송 단계에서 청구를 기각하는 방법으로 규제할 수 있다면, 특허권자에 의한 Patent Hold-up 우려는 상당 부분 불식될 수 있을 것이다. 그리고 특허침해금지소송을 제기했다는 사실만 가지고 경쟁법 위반으로 제재하지 않는다면, 특허권자로서는 보다 자유롭게 그 권리를 지키려 나설 수 있게 될 것이고 이는 특허실시자에 의한 Reverse hold-up 가능성도 상당 부분 견제할 수 있을 것이다.

특허권남용 (willing licensee 이론 등)	경쟁제한성 (경쟁제한의 의도와 우려)	처리
×	×	특허침해청구 인용, 경쟁법 제재 ×
○	×	특허침해청구 기각, 경쟁법 제재 ×
○	○	특허침해청구 기각, 경쟁법 제재 ○

152) 미국 ITC는 삼성전자/Apple 분쟁에서 실시자 Apple에 의한 Reverse Hold-up 상황을 언급한 바 있다. 주 106 참조.

153) Patent Hold-up에 따른 고액 실시료 문제 자체를 부정하는 견해도 있다. 주105 참조.



이렇게 특허침해금지소송에 대한 인용 여부와 특허침해금지소송 제기의 경쟁법 위반을 별개로 판단하는 것이, i) 되도록 많은 사람들이 표준기술을 이용할 수 있도록 접근을 보장해야 한다는 ‘표준설정’의 취지와 ii) 권리의 독점성을 보장하면서 자신의 권리가 타인에 의해 이용되는 경우 정당한 대가를 지급 받아야 한다는 ‘특허’의 취지 사이에 균형 잡힌 해결을 가능하게 할 것으로 생각한다.¹⁵⁴⁾

(2) 헌법상 보장된 재판청구권 침해의 소지가 있다는 점에서도 특허침해금지소송에 대한 경쟁법적 개입은 제한적으로 접근하는 것이 바람직하다.

특허침해금지소송의 제기는 헌법상 보장된 기본권 중 하나인 재판청구권의 행사에 해당한다(헌법 제27조 제1항). 헌법상 기본권은 일정한 경우 법률에 의해서만 제한될 수 있고, 제한되더라도 그 본질적 내용은 침해할 수 없다(헌법 제37조 제2항). 우리 법률은 특허권자의 특허침해금지청구권을 제한하는 별도의 규정을 두고 있지 않으므로, 특허침해금지를 구하는 재판청구권의 행사를 일반적으로 제한하는 것은 헌법 위반의 소지가 크다. 대법원 역시 법적 분쟁의 당사자가 법원에 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간을 이루는 것이므로, 재판을 받을 권리는 최대한 존중되어야 한다고 판시한 바 있다(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결).

그렇다면, 재판청구권의 행사를 위법행위로 평가하는 데에는 신중을 기하는 것이 맞다. 특허침해금지소송의 제기가 경쟁법 위반 등 불법행위가 되는지를 판단할 때에는 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 한다. 같은 맥락에서 우리 대법원은 “법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것은 원칙적으로 정당한 행위이므로 이후 해당 소송이 패소한다고 한다고 하더라도 그 소의 제기가 불법행위는 아니”라고 보고 있다(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결).

154) 같은 취지로 Alison Jones도 이 문제는 특허권자와 상대방 사이에 효과적이고 신속하게, 그리고 양쪽의 이익이 되도록 처리될 수 있도록 해답을 모색해야 한다고 했고(Jones(2014), 2쪽), “FRAND의 목적은 patent holdup에 대한 걱정을 해소하기 위한 것이지만, 다른 한편으로는 특허권자들에게 적절한 보상을 약속함으로써 표준설정 과정에 적극적으로 참여하게 하는 것에 목적이 있으며, 이 둘 사이에 균형을 찾아야 한다”는 견해도 같은 맥락이다(Alexandros S. Zografos, “The SEP Holder’s Guide to the Antitrust Galaxy : FRAND and Injunctions”, World Competition, Vol. 37 (2014), 1쪽). 설민수 판사도 다소 극단적인 수단에 해당하는 ‘공정거래법에 의한 규제’보다는 ‘특허침해소송을 통한 해법의 추구가 이상적이며, 한국 특허침해소송에서 취약한 손해배상 실무를 보완하고, 금지명령에 대한 재량성 문제로 대응해야 한다는 입장이다(설민수(하)(2014), 77쪽). 다만, 권영준 교수는 거꾸로 “특허권 남용 등이 인정되지 않는다면 경쟁법을 적용하는 것도 고려해 볼 만하다(권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련 문제”, 산업재산권 제36호(2011), 219쪽)”고 했는데 이에 대해서는 지식재산권에 의한 정당한 권리행사는 공정거래법 제59조 규정에 따라 공정거래법 적용이 배제되기 때문에 적절치 않다는 반론이 가능하다.



유럽사법재판소도 재판청구권 행사는 아주 예외적인 경우가 아닌 한 시장지배적 지위 남용이 될 수 없다고 보았다. 유럽일반재판소(General Court, 舊 1심재판소)는, 재판청구권은 헌법상 보장된 기본적 인권이자 ‘법치주의’의 기본원칙이므로, 재판청구가 남용행위가 되는 것은 “매우 예외적인 경우(wholly exceptional circumstances)”에 한한다고 판시했다. 즉, i) 적법한 권리행사로 합리적으로 보이지 않기 때문에 오로지 상대방을 괴롭힐 목적으로, ii) 경쟁을 제한하기 위한 의도된 계획(framework of plan) 하에 소송이 계획된 것인 경우에만 예외적으로 경쟁법 위반이 된다고 보았다. 이때 소를 제기한 자가 실제로 권리를 가지고 있거나 소송이 근거가 있어야 한다는 의미는 아니며, 소제기 당시 자신에게 권리가 있다고 합리적으로 믿을 만했으면 i) 요건은 충족되지 않는 것이므로 소제기는 적법하다고 보았다.¹⁵⁵⁾

(3) 특허침해금지소송이 초래할 수 있다는 ‘경쟁제한의 효과’와 ‘인과관계’에 대해서 논란의 소지가 있다는 점에서도 경쟁법적 개입은 신중할 필요가 있다.

특허침해금지소송의 제기만으로는 제3자의 특허 이용을 막을 수는 없다. 특허기술은 무형의 재산으로서 특허원부에 공개되어 있어서, 특허권자의 협조가 없더라도 누구든 마음대로 이용할 수 있기 때문이다. 이를 막기 위해서는 법원의 판결이 있어야 한다. 그런데, 법원이 특허권자의 특허침해금지청구를 무조건 인용하는 것은 아니고 기각할 수도 있다.¹⁵⁶⁾ 법원이 특허침해금지청구를 기각한다면, Patent Hold-up이 우려하는 ‘결과’는 발생하지 않는다. Patent Hold-up에 의한 경쟁제한의 ‘결과’는 법원이 특허침해청구를 인용한 경우에 비로소 발생하는데, 이른바 ‘소송사기’와 같은 특별한 경우를 별론으로 할 때, 그러한 판결에 따른 경쟁제한의 결과에 대해 소송을 제기한 특허권자에게 책임을 물을 수 있는지 논란의 소지가 있다. 어떠한 이유에서건 법원이 “적법한 권리행사다”라고 판단한 것에 대해 공정거래위원회나 그 결정에 대한 불복을 심리하는 법원이 “그래도 위법하다”고 판단하는 것은 문제가 있다. 결국 특허침해금지소송의 폐해로 지적되는 Patent Hold-up의 결과는 법원이 인용한 경우에만 발생하는데, 법원이 적법하다고 판단하여 법원이 명령한 내용에 대해

155) Case T-111/96 ITT Promedia NV v Commission [1998] ECR II-2937.

156) Microsoft/Motorola 위성단 연방지방법원 판결, Samsung/Apple 네덜란드 헤이그지방법원 판결, Samsung/Apple 이탈리아 밀라노지방법원 판결, Samsung/Apple 일본 도쿄지방법원 판결 등.



위법하다고 보는 것은 ‘일관된 법집행’이라는 면에서나 인과관계적 책임론 면에서 문제가 있는 것이다.

유럽집행위원회는 조금 다른 입장이다. TFEU 102조는 실제로 경쟁제한의 결과가 발생하지 않더라도 그러한 경쟁제한의 결과를 의도하거나 초래할 수 있는 행위라면 규제대상으로 삼는바, 최종적으로 법원이 적법여부를 판단하는 것과 관계없이 특허침해소송의 제기 자체가 경쟁제한의 의도와 우려를 안고 있는 이상 규제될 수 있다는 것이다.¹⁵⁷⁾

유럽집행위원회의 취지는 문언상 분명치 아니한데, 특허침해소송에 의한 법원의 판단이 최종적으로 내려지지 않더라도 그러한 소송 제기만으로도 상대방에게는 커다란 압박이 될 수 있는 만큼, 실제 특허침해금지소송이 인용되는지 여부나 그 과정에 법원이 개입하는지 여부에 관계없이 소송제기 사실만 따로 떼어 규제할 수 있다는 의미가 아닌가 싶다.

판결 전이라도, 특허침해소송의 제기만으로 Patent Hold-up의 우려가 나타날 수 있다는 점은 충분히 공감한다. 따라서 이 부분을 방치하는 것은 적절치 않다. 하지만 앞서 설명한 것처럼, 특허권 남용의 법리 등을 통해 특허침해청구를 제한적으로 허용한다면, 그러한 우려는 충분히 불식될 수 있으며 굳이 Reverse Hold-up에 대한 우려를 무릅쓰면서까지 경쟁법적 개입을 해야 하는 것은 ‘과대집행의 오류’를 유발할 수 있다는 점에서 자제할 필요가 있지 않을까 생각한다. 특히 앞서 살펴본 것처럼, 재판청구권의 행사를 불법행위로 규제하는 것은 헌법 위반의 소지가 있다는 점에서도 굳이 이러한 위협을 ‘경쟁법적 규제’의 방법으로만 해결할 이유는 없다. 해당 소송 절차 내에서 그 청구의 인용 여부를 제한함으로써 충분히 해결할 수 있다고 생각한다.

- (4) 전세계적으로 표준특허권자의 특허침해금지소송에 관한 재판이나 조사가 여러 차례 있었지만, ‘과징금 부과처분’ 등 불이익 처분을 내린 사례가 지금까지 존재하지 않는다는 점도 주목할 만하다.

미국 일리노이 북부지역 연방지방법원의 Apple/Motorola 판결, 워싱턴 서부지역 연방지방법원의 Microsoft /Motorola 판결, 네덜란드 법원이나 이탈리아 법원의

¹⁵⁷⁾ COMP/39,985 Motorola, 308항.



삼성전자/Apple 판결 등 표준특허권자의 특허침해금지청구권 행사에 대해 부정적 견해를 표명한 법원 판결들은 많다. 하지만 이들은 모두 특허침해금지청구를 기각해야 한다는 것이었을 뿐, 이에 더하여 경쟁법적 제재가 필요하다는 판단은 아니었다.

한편 미국 FTC와 유럽집행위원회는 Motorola/Google 사건, 삼성전자/Apple사건 등 관련 사건들을 대부분 동의의결로 종결하였다. 적극적으로 과징금을 부과하는 대신 “특허침해금지소송을 제기하지 말라”는 내용의 합의로 마무리했다.¹⁵⁸⁾ 유럽집행위원회는 동의의결에 반대한 Motorola에 대하여 “Motorola가 제기한 특허침해금지소송은 시장지배적 지위 남용에 해당한다”는 내용의 결정을 내렸지만, 별도로 과징금은 부과하지 않았다. “관련 쟁점에 대한 유럽집행위원회 최초의 결정으로서 선례가 없고 각국 법원의 입장이 서로 갈린다”는 것이 그 이유였지만, 이를 액면 그대로 수긍하기는 어렵다. 지금까지 유럽집행위원회는 선례가 없는 사건이나 각국 법원의 입장이 서로 갈린 사건에 대하여도 과징금을 부과한 사례가 많기 때문이다.¹⁵⁹⁾

이상의 경과와 사례들을 살펴보면, 각국 법원이나 집행당국들이 명시적으로 인정하거나 언급하지는 않았지만, 표준특허권자의 특허침해금지청구를 기각하거나 금지하는 것은 별론으로 하고 그에 대해 ‘과징금 부과’와 같은 방법으로 적극적으로 제재하는 것은 적절치 않다는 것이 공통된 인식이 아닌가 조심스레 추측한다. 이러한 실무 사례 역시 침해금지소송의 인용여부와 침해금지소송의 공정거래법 위반여부를 구분해서 판단하자는 필자들의 견해와 비슷한 맥락에 서 있다고 생각한다.

(5) 그렇다면, 우리 법제상 경쟁법적 개입 없이 표준특허권자의 특허침해금지청구를 허용하지 않을 수 있는 법적 근거가 무엇이 있을까.¹⁶⁰⁾

① 특허권 남용의 법리 : 먼저 생각해 볼 수 있는 것은 “표준특허권자의 특허침해금지 청구는 일정한 경우 특허권 남용이 되어 법률상 허용되지 않는다”고 구성하는 것이다.

158) 주5, 주70 참조.

159) 예컨대, 조건부 리베이트의 적법성에 관하여 미국과 EU의 입장은 판이하게 다른데, 그럼에도 불구하고 유럽집행위원회는 조건부 리베이트를 제공한 사업자들에게 막대한 과징금을 부과하고 있다. Case C-95/04P British Airways plc v. Commission [2007] ECR I-2331.

160) 이하 표준특허권자의 특허침해금지청구를 허용하지 않을 수 있는 법적 근거에 관한 논의는 권영준(2011)의 내용을 많이 참조하였으며, 이를 발전·구체화시켜 본 것이다.



‘권리남용’ 또는 ‘특허권 남용’에 관한 기존 논의나 판례가 표준특허권자의 특허침해금지청구 사안에 곧바로 적용하기 어려운 것은 사실이다. ‘특허권 남용’에 관한 판례로는 이른바 ‘무효선언에 갈음하는 권리남용’을 인정한 것¹⁶¹⁾과 이를 지지한 취지의 대법원 전원합의체 판결¹⁶²⁾ 정도인데 이는 표준특허권자의 특허침해금지청구와는 사안이 다르고, ‘권리남용’에 관한 기존의 판례들은 “주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없”어야 할 것을 요구하고 있는데¹⁶³⁾ 표준특허권자의 특허침해금지청구는 분명 본인에게도 이익이 되는바 이러한 요건에 부합하지 않는 면이 있기 때문이다.

권리남용에 관한 지금까지의 주요 판례들은 그러하지만, 표준특허권자의 특허침해금지청구의 당부를 판단함에 있어 특허권 남용 이론을 도입할 여지는 충분히 있다고 생각한다. i) 특허권이란 일반 재산권과 달리 다분히 정책적인 권리라는 점에서 애초에 제한의 가능성이 존재하고,¹⁶⁴⁾ ii) 최근 바로 그러한 점에 착목하여, 지적재산권의 경우 권리남용에 관한 기존 요건 중 주관적 요건을 대폭 완화하거나 생략하는 판례들도 나오고 있기 때문이다.¹⁶⁵⁾ 예컨대 대법원은 상표권에 관한 최근 판결에서 “상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능”에 비추어 상표권자의 권리행사가 “법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우”에는 권리남용이 인정되며, “상표권 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.”¹⁶⁶⁾ 라고 하였다. 그렇다면, 표준기술에

161) 특허등록은 행정행위로서 이른바 ‘공정력’을 갖기 때문에, 당해 특허에 대해 무효심결 등으로 그 효력이 상실되지 않는 이상, 그 특허에 기한 특허침해금지청구 등을 허용하지 않을 수 없는 것이 원칙이다. 이에 대해 대법원은 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”고 하여 예외를 인정했다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 등).

162) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결. 대법원은 이 판결을 통해 특허법상 등록된 특허는 진보성이 결여되는 등 일정한 사유가 존재하는 경우에 특허무효심판결자를 거쳐 무효로 할 수 있지만, 그 이전이라도 공공의 이익과 특허법의 입법목적에 비추어 특허발명의 진보성이 부정되어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우 특허침해금지소송 또는 손해배상소송은 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시하였다.

163) “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 것이며, 이와 같은 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리의 행사가 의하여 권리행사가 얻는 이익보다 상대방이 잃은 손해가 현저히 크다 하여도 그러한 사정만으로는 이를 권리남용이라 할 수 없고, 어느 권리행사가 권리남용이 되는가의 여부는 각 개별적이고 구체적인 사안에 따라 판단되어야 한다.”(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 판결 등 참조)

164) 권영준(2011), 176쪽

165) 권영준(2011), 182쪽.

166) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결



대한 접근가능성을 높이고 표준특허권자의 권리남용을 방지하겠다는 기술표준 설정 제도의 목적이나 취지에 비추어 볼 때, FRAND 조건에 반하는 목적을 달성하고자 특허침해금지청구를 하는 것은 법적으로 보호받을 만한 가치가 없는, ‘특허권 남용’이 될 수도 있다고 본다.

- ② 위법성 단계론: ‘위법성 단계론’이란 주로 환경침해사건에서 위법성 판단기준인 ‘수인한도’와 관련하여 논의되는 것으로, ‘침해금지청구’와 ‘손해배상청구’에 요구되는 수인한도의 정도가 다르다는 이론이다.¹⁶⁷⁾

침해금지청구를 인용하기 위해서는 손해배상청구가 인용될 수 있는 ‘위법성’보다 더 높은 정도의 ‘위법성’이 요구된다는 것인데, 최근 판례들 중에 이를 전제로 한 것들이 나타나기 시작했다. 예컨대 대법원 2008. 4. 17. 선고 2006다35865 전원합의체 판결의 다수의견은 손해배상의무만 부담하는 일조방해와 철거의무까지 부담하는 일조방해를 구분하여 판단했다.¹⁶⁸⁾

이는 표준특허권자의 경우 손해배상청구권의 행사만 허용되고 특허침해금지청구는 허용되지 않는다는 ‘특허침해소송 금지론’과 비슷한 논리구조다. 표준특허권자가 FRAND 선언을 하고 시장지배적 지위를 취득한 사실, 표준설정기구 및 그 이용자들이 그와 같은 FRAND 선언을 신뢰하고 이에 기초해 활동한 사실, 양 당사자가 실시료 협상 과정에 얼마나 성실히 임했는지(이른바 ‘willing licensee’ 문제) 등은 일반특허에 대한 침해와 표준특허에 대한 침해의 ‘위법성’ 정도가 다르다고 보는 근거가 될 수 있을 것이다. 이 이론을 조금 더 발전시킨다면 “특허권은 침해되었지만 특허침해금지가 허용될 수는 없다”는 판단의 기초가 충분히 될 수 있다고 생각한다.

- ③ 가치분 요건 중 ‘보전의 필요성’: 본안 소송이 아닌 가치분신청의 형태로 제기된 특허침해금지청구의 경우, 새로운 이론의 개발이나 적용 없이 ‘보전의 필요성’에 관한 판단으로도 충분히 남용적 청구를 걸러낼 수 있다.¹⁶⁹⁾

167) 권영준(2011), 209-210쪽.

168) 권영준(2011), 210쪽.

169) 권영준(2011), 213-217쪽.



특허침해금지청구는 본안소송의 형태로도 가능하지만 ‘가처분신청’의 형태로도 많이 이루어지며, 실무적으로는 후자가 전자를 대신하는 경우도 많다. 가처분 심리는 본안보다 훨씬 신속하게 이루어지는데, 그 결과 가처분이 인용되면 피신청인은 더 이상 특허를 이용할 수 없게 되어 막대한 피해를 입게 되는바 특허권자와 실시협상에 나아갈 수밖에 없고, 반대로 가처분이 기각되면 특허권자로서는 얼마나 걸릴지 모르는 본안 판결이 나올 때까지 속수무책이기 때문이다. 특허권에 관한 분쟁은 본안 소송까지 가기 전에 가처분 단계에서 판가름 나는 경우가 많은 것이다.

그런데 본안과 달리 가처분을 발령하기 위해서는 ‘권리침해 사실’(피보전권리의 존재) 외에 ‘보전의 필요성’이 추가로 인정되어야 한다. 대법원은 이 같은 보전의 필요성에 대해 “가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여” 법원이 “재량에 따라 합목적적으로 결정”해야 한다고 하고 있다.¹⁷⁰⁾

그렇다면, 기술표준제도의 취지, FRAND 선언 사실 등은 ‘보전의 필요성’을 판단하는데 필요한 중요한 ‘사정’ 중 하나로서 충분히 고려될 수 있을 것이다. 특허권 행사의 가부는 사적인 권리의 문제이므로, FRAND 선언이 사적인 약속 또는 발언에 불과하더라도 사적 분쟁인 가처분 절차에서는 충분히 고려될 수 있기 때문이다. 또 계약 또는 제3자를 위한 계약은 아니더라도 서울중앙지법이나 네덜란드 헤이그 지방법원이 인정한 것처럼, ‘성실한 협상의무’를 부담한다고 구성해 볼 수도 있다. 특허권자 또는 상대방이 얼마나 성실하게 실시료 협상에 임했는지(이른바 ‘willingness’ 문제)도 보전의 필요성을 판단하는 중요한 고려사항 중 하나가 될 수 있을 것이다.

실제로 네덜란드 헤이그 지방법원은 ‘보전의 필요성’이 인정되지 않는다고 보아 삼성전자의 Apple에 대한 특허침해금지가처분 신청을 기각한 바 있다.¹⁷¹⁾

(6) “표준특허권자 침해금지소송의 공정거래법 위반 여부”는 그럼 어떻게 판단할 것인가.

2가지 경우로 나누어 생각해 보는 것이 필요하다. i) 단순히 고액의 실시료를 받기 위해 특허침해금지소송을 이용한 경우와, ii) 관련 시장에서 경쟁사업자를 배제하는 수단으로

170) 대법원 1993.2.12. 선고 92다40563 판결 등.

171) Samsung v Apple, District Court of The Hague (14 October 2011), Joint Cases No 398308/KG ZA 11-818, 398332/KG ZA 11-819, 400246/KG ZA 11-936 및 400247/KG ZA 11-937



활용하는 경우가 그것이다.

오로지 고액의 실시료를 받기 위해 특허침해금지소송을 제기한 것이라면, 공정거래법적 개입에 좀 더 신중할 필요가 있다. 이는 일종의 ‘착취남용’을 위한 ‘시도’라고 할 것인데, 앞서 고액실시료 규제에 관한 부분에서 설명한 것처럼 이미 이루어지고 있는 ‘착취남용’에 대한 규제도 실무적으로 많지 않은 실정이다. 그렇게 착취남용의 이른바 ‘기수(既遂)’에 대한 규제가 조심스럽다면, 그에 대한 ‘착수(着手)’ 또는 ‘미수(未遂)’는 더욱 조심스럽게 접근해야 한다. 이런 경우는 앞서 설명한 것처럼, 가능한 특허침해금지소송 내에서 해당 청구를 인용할 것인지 기각할 것인지를 판단하는 방법으로 해결하는 것이 좀 더 적절하지 않나 싶다.

표준특허권자의 특허침해금지소송이 ‘배제남용’적 성격을 가진다면, 앞서 언급한 ‘필수요소에 대한 사용·접근거절’ 이론에 따라 처리하면 될 것이다. 앞서 본 것처럼, 표준특허는 필수요소라고 할 수 있고, 특허침해금지소송을 통해 경쟁사업자의 특허이용을 막고자 한다면 이는 필수요소에 대한 ‘접근거절’에 해당하기 때문이다.

시장지배적 지위 남용행위로서 ‘거래거절’의 부당성에 대해서는 포스코 판결이 기준을 제시한 바 있다.¹⁷²⁾ 즉 i) “특정 사업자가 불이익을 입게 되었다는 사정”만으로는 부족하고, ii) 거래를 거절한 사업자에게 “시장에서의 독점을 유지·강화할 의도나 목적, 즉 시장에서의 자유로운 경쟁을 제한함으로써 인위적으로 시장질서에 영향을 가하려는 의도나 목적”이 있었어야 하고(이른바 ‘경쟁제한의 의도’), iii) 그러한 거래거절이 실제로 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로 평가될 수 있어야 한다고 하였다(이른바 ‘경쟁제한의 우려’).

포스코 판결의 기준은 표준특허권자의 침해금지소송에도 그대로 적용될 수 있을 것이다. i) 단순히 소송상대방이 더 많은 실시료를 낼 위험이 있다는 사정만으로는 부족하고, ii) 표준특허권자에게 관련 시장의 경쟁을 제한하려는 의도가 인정되고, iii) 특허침해소송이 실제로 경쟁을 제한할 우려를 낳는 것으로 평가될 수 있을 때 시장지배적 지위 남용으로 규제될 수 있을 것이다.

포스코 판결은 경쟁제한의 의도와 우려를 판단하기 위해서는 “거래거절의 경위 및 동기, 거래거절행위의 태양, 관련시장의 특성, 거래거절로 인하여 그 거래상대방이 입은 불이익의 정도” 등 제반 사정을 종합적으로 고려해야 한다고 하였는데, 잠재적 실시자가

172) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결



성실하게 실시로 협상에 임하였는지 여부, 즉 ‘willing licensee’ 문제는 거래거절의 경위나 동기를 판단하는 과정에서 참고가 될 수 있을 것이다.

표준특허권자의 경우 ‘장점(merit)에 의한 경쟁’ 대신 표준설정이라고 하는 외부적 작용을 통해 시장지배적 지위를 취득·보장받고 있다는 점, FRAND 선언은 그러한 표준설정이 내포한 경쟁제한적 우려를 해소하기 위한 장치였다는 점 등은 ‘관련 시장의 특성’으로서 경쟁제한의 우려를 판단하는데 고려될 수 있을 것이며, 표준특허권자가 FRAND 선언을 통해 일정한 제한이 가해질 것이라는 점을 미리 알고 있었다는 점은 그의 ‘경쟁제한의 의도와 목적’을 판단하는데 중요한 간접 사실이 될 수 있을 것이다.

- (7) 지금까지는 표준특허권자의 침해금지청구에 대한 허부와 특허침해금지소송 제기 자체의 경쟁법 위반 여부에 대하여 특별한 구분 없이 논의가 이루어져 왔으며, 각국 법원 및 다수의 학자들의 견해는 대체로 ‘willing licensee’이론으로 수렴되어 왔던 것으로 보인다.

하지만, 이 2가지 논의를 반드시 단일한 기준으로 판단할 필요는 없다고 생각한다. 특히 Patent Hold-up과 Reverse Hold-up의 가능성이 모두 존재하는 상황을 고려할 때 이를 분리하여 판단하는 것이 ‘특허’ 제도와 ‘표준’ 제도의 취지, 그리고 표준특허권자와 특허이용자의 이익 사이에 올바른 균형을 이루는 방법이 아닐까 한다.

우리나라의 기존 법률과 이론에 비추어 보건대, 표준특허권자의 특허침해금지소송과 관련하여 외국에서 논의되고 있는 ‘willing licensee 이론’은 완전히 독립된, 새로운 이론으로 보기보다는, 특허권 남용의 법리, 가처분보전의 필요성, 시장지배적 지위 남용행위의 ‘부당성’ 판단에 관한 포스코 판결의 법리 등 기존 법률 이론을 적용·판단하는데 활용하는 것이 기존 법령 및 이론과의 정합성 면에서 보다 적절하다고 생각한다. 다만, 표준특허권자의 특허침해금지소송이 갖는 특수성에 대해서는 끊임없이 고민함으로써 기존 이론을 더욱 풍부화하고 발전시켜야 하는 것은 물론이다.



4. 표준특허권자의 표준 설정 전 기만행위와 경쟁법적 제재 문제(쟁점 ④)

가. 문제 상황

표준특허권자가 표준설정 과정에서 자신이 보유한 특허를 공개하지 않거나[이른바 ‘특허매복(Patent ambush)’], FRAND 조건을 지킬 의사가 없음에도 이를 지킬 것처럼 FRAND 선언서를 제출하는 등 기만행위를 한 경우, ‘FRAND 확약의 사후적 위반’과 별도로 경쟁법적 개입이 필요하다는 입장이 있다.¹⁷³⁾ 전자는 잠재적 경쟁기술을 배제하고 독점적 지위를 부당하게 형성·강화했다는 점에서 그 자체로 문제가 있는 반면, 표준설정 이후 FRAND 확약을 위반한 것은 그 자체로서 위법하지는 않고 경쟁제한의 효과 등을 별도로 심사해야 한다는 점에서 별도로 제재할 실익이 있다고 한다.

그러나 우리나라 법제하에서도 이와 같이 구분하여 별도로 규율할 수 있는지, 그럴 필요가 있는지 의문이 있는데, 검토를 위해 이러한 쟁점을 낳게 된 사례들을 먼저 살펴본다.

나. 지킬 의사가 없는 FRAND 선언 제출 사례: 미국 Qualcomm 사건

Broadcom은 Qualcomm이 실제로는 FRAND 조건을 준수할 의사가 없음에도 불구하고 “FRAND 확약을 준수하겠다”는 내용의 FRAND 선언서를 표준설정기구에 제출하였고, 이에 속은 표준설정기구가 Qualcomm이 보유한 기술을 표준기술로 지정하자, 경쟁사 칩셋을 쓰는 고객들에게 더 높은 실시료를 부과했던바, 이는 셔먼법 제2조를 위반한 것이라고 주장하였다.

뉴저지 연방지방법원은 Broadcom의 주장을 배척했다. 표준기술 설정으로 시장의 경쟁이 제한되는 것은 맞지만, Qualcomm이 아니었다면 다른 사업자의 기술이 표준으로 지정되었을 것이고 그러면 경쟁은 어차피 제한되었을 것이니 이런 독점의 결과를 Qualcomm의 거짓말 탓으로 돌릴 수는 없다는 것이었다.

173) 오승환, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구 제7권 제4호(2012년 12월), 24-26쪽 이하; 공정위 용역보고서, 67-90쪽 참조.



그러나 제3지구 연방항소법원은 달리 보았다. 셔먼법 제2조 위반이 성립하려면 i) 그 사업자가 시장지배적 사업자이어야 하고 ii) 그가 그 지배적 지위를 장점에 의한 경쟁이 아닌 다른 수단으로 계획적으로(willfully), 다시 말해 반경쟁적 행위(anti-competitive conduct)로 얻었어야 하는데, FRAND 선언을 지킬 의사가 없이 이를 제출함으로써 자신의 특허를 표준으로 지정 받았다면 이는 셔먼법 제2조가 금지하는 ‘반경쟁적 행동’이 될 수 있다고 보았다. 즉, 제3지구 연방항소법원은 ‘표준설정’이 여러 가지 장점을 가지지만 경쟁제한적 위험도 내포하고 있기 때문에 이에 대한 보호장치가 있어야 하고, FRAND 선언의 징구가 바로 그러한 보호장치인데, 그러한 보호장치를 무력화하기 위해 표준설정기구에게 거짓말한 것이라면 이는 ‘반경쟁적’이라고 보아야 한다는 것이다.¹⁷⁴⁾

다. 특허 공개의무 위반 사례: 미국 Rambus 사건

Rambus는 DRAM 반도체 기술 관련 특허등록을 1990년에 신청하였는데, 그 후 계속 특허신청 내용의 변경과 정리를 시도하였다. 그러던 와중에 표준설정기구인 JEDEC이 DRAM 표준기술을 설정했는데, 나중에 알고 보니 그 중 4가지가 Rambus가 특허권을 가지고 있는 기술이었다.¹⁷⁵⁾ Rambus는 1999년경 자신이 특허권을 보유하고 있는 표준기술을 이용하기 위해서는 자신과 실시 계약해야 한다고 관련 사업자들에게 통보했고, 일부는 이에 응해 계약을 했지만 일부는 거절하고 소송을 제기했다.

그러자 미국 FTC는 Rambus를 상대로 조사를 개시하였고, Rambus가 표준설정 과정에서 의도적으로 표준설정기구에게 특허보유 사실을 공개하지 않았다고 판단하였다. JEDEC 정책상 회원사들은 이미 받은 특허는 물론 출원해 놓은 특허, 추후 변경할 계획이 있는 특허까지도 다 공개할 의무가 있는데, Rambus가 이를 위반했다는 것이다.

174) Qualcomm의 행동은 EU에서도 문제가 되었다. Nokia, Ericsson, Panasonic 등이 FRAND 선언 위반을 이유로 Qualcomm을 신고한 것이다. 유럽집행위원회는 Qualcomm에 대한 조사에 착수하였는데, Qualcomm의 표준설정 과정에 있었던 기만행위가 아닌 고액실시료 부과에 초점을 맞춰 조사하였다. 하지만, 이후 경쟁사들이 Qualcomm과 합의하고 신고를 철회하자 유럽집행위원회도 조사를 종결지었다. 주9 참조.

175) 사실관계를 조금 더 구체적으로 정리하면, JEDEC이라는 임의단체에서 DRAM 표준기술지정을 추구하고 1992-1993년에 일부 기준을 지정했는데 그 중 2개가 문제된 Rambus 특허기술이었다. 당시 Rambus는 JEDEC 회의에 객원으로 참가하다가 막 회원이 된 때였다. 그 후 다시 JEDEC은 차세대 DRAM 기술표준 지정을 추진했는데, 그 와중에 Rambus는 “JEDEC가 제안한 특허이용조건은 수용할 수 없다”면서 JEDEC에서 탈퇴했고 JEDEC는 예정대로 기술표준 지정작업을 1999년에 마쳤는데 그 중 2개가 또 다른 Rambus 기술이었다.



미국 FTC는 이런 Rambus의 행위를 ① 셔먼법 제2조 위반(시장지배적 지위의 부당취득)과 ② FTC법 제5조 위반(불공정 경쟁행위 등)으로 보았다. FTC는 Rambus의 기만적 행위가 i) 시장지배적 지위를 부당하게 형성하게 하였거나, ii) FRAND 확약서 제출을 피함으로써 더 많은 실시료를 청구할 수 있게 하였다고 보았다. 이러한 판단 아래에 FTC는 Rambus에게 RAND 조건에 따른 실시를 명하면서, 향후 3년간 매출액의 0.25%만 실시료로 받고 그 후에는 받을 수 없다고 처분하였다. 그러자 Rambus가 FTC 결정의 적정성을 다투면서 연방지구 연방항소법원에 처분취소소송을 제기하였다.

연방지구 연방항소법원은 FTC의 결정을 취소하였다. 특허공개의무 위반이 셔먼법 제2조 위반을 구성하기 위해서는 “특허 보유 사실을 공개하였을 경우 표준기술로 지정되지 못하였을 것”이라는 점이 인정되어야 하고 이를 FTC가 입증해야 하는데, FTC 스스로도 이 점은 확실하지 않다고 자인하였던바, 그렇다면 셔먼법 제2조 위반은 인정될 수 없다는 것이었다.¹⁷⁶⁾

결국 연방지구 항소법원은 i) 특허공개의무 위반이 셔먼법 제2조 위반이 될 수 있다는 점을 인정하면서도 이를 인정하기 위해서는 ii) 특허공개의무 위반 사실과 표준기술 지정 사이에 ‘인과관계’가 증명되어야 한다고 판단한 것이다.

라. 검토

(1) 지킬 의사가 없는 FRAND 선언 제출에 대한 별도 규제의 당부

‘기만적 FRAND 선언’과 ‘FRAND 선언의 사후적 위반’을 구분할 필요가 있는지의 의문이다.

예컨대 FRAND 선언을 지킬 의사 없이 선언서를 제출했다고 하자. 그 이후 선언자의 행동은 2가지 중 하나다. 개과천선해서 FRAND 선언을 지키는 것이 하나이고, 다른 하나는 애초에 생각했던 대로 FRAND 선언을 지키지 않는 경우이다. 전자라면 이미 마음을 바꿔 먹고 올바르게 행동하고 있는 마당에, 굳이 외부에 표시되지 아니한 ‘과거의 마음’까지 문제 삼아 경쟁법적으로 제재할 이유는 없다. 후자라면 ‘확약 위반’이라고

176) 미국 연방항소법원은 Rambus가 JEDEC이 요구하는 특허공개의무를 위반하였는지도 분명치 않다는 견해를 덧붙였다. 기존 특허/출원 중인 특허를 공개하라는 규정 외에 “나중에 정정할 특허”도 공개하라는 것은 JEDEC 규정상 분명치 않다는 것이었다.



하는 구체적 사실을 직접 문제 삼으면 되고 굳이 입증하기도 어려운 ‘FRAND 선언 당시 선언자의 내심 의사’를 별도로 규제할 필요는 없다. 이 둘을 구분하여 별개로 취급할 실익은 없는 것이다.

‘기만적 FRAND 선언’을 별도로 규제하는 것은 우리 공정거래법과도 잘 맞지 않는다.

우리 공정거래법의 시장지배적 지위 남용행위 규제는 행위자가 ‘시장지배적 지위’에 있을 것을 요구한다. 형법으로 따지면, 일종의 ‘신분범’ 유사한 것으로서 이러한 신분을 가진 사업자가 남용행위를 하는 경우에만 문제 삼는다. 다시 말해, 우리 공정거래법은 시장지배적 지위 획득 이후 ‘남용’ 행위만을 규제할 뿐 그 이전에 있었던 ‘취득’ 행위는 규제대상으로 삼지 않는다. 표준기술 지정 전에 그 기술보유자(예컨대 Qualcomm)은 시장지배적 사업자가 아니다. 그렇다면 그가 시장지배적 지위를 획득하기 전에 어떤 행동을 했는가 하는 점은 우리법상 ‘시장지배적 지위 남용행위’로 규율 되기 어렵다. 우리법상 굳이 이를 규제한다면 ‘신분’ 요건이 없는 ‘불공정거래행위’로서 규율 해야 한다.¹⁷⁷⁾ 공정거래법 제23조 제4호의 부당한 고객유인 중 ‘기타의 부당한 고객유인’이나 제5호의 거래강제 중 ‘기타의 거래강제’ 정도가 될 수 있을 것이다. 그러나 앞서 살펴본 것처럼, ‘FRAND 선언의 사후적 위반’에 대해 이미 시장지배적 지위 남용행위로 규제할 수 있는데, 이러한 시장지배적 지위 남용행위를 위한 예비행위를 ‘시장지배적 지위 남용’이 아닌 ‘불공정거래행위’로서 별도로 규제한다는 것은 적절하지도 않고 필요하지도 않다고 생각한다.

‘기만적 FRAND 선언’에 대한 규제가 우리나라에서도 논의되고 있는 이유는 미국법과 한국법의 차이에 대해 충분히 고려하지 않은 결과가 아닐까 생각한다. 미국 셔먼법 제2조는 부정한 방법으로 시장지배적 지위를 ‘획득’하는 것을 문제삼지 ‘지위 남용’을 문제삼지 않는다. 그렇기 때문에 미국 소송의 당사자들이나 미국의 집행당국은 시장지배적 지위를 획득한 이후에 이루어진 ‘FRAND 선언 위반행위’가 아니라 그러한 지위를 획득하기 위한 ‘기만적 행위’를 주로 문제 삼은 것이다. 그러나 우리나라는 그러한 시장지배적 지위의 ‘취득’을 규제하지 않는 이상 미국과 똑같이 바라보거나 처리할 이유는 없다.

우리 공정거래위원회도 Qualcomm이 FRAND 선언 이후 차별적인 실시료를 부과한 것에 대해 ‘기만적 FRAND 선언’을 따로 제재하지 않았다. 기만적 FRAND 선언이

177) 오승환 교수도 이런 점을 인정하고 있다[오승환(주174), 34쪽 참조].



FRAND 선언 위반을 통해 사후적으로 확인될 수밖에 없다면, 후자만 제재하면 되기 때문이다. 우리 공정거래법이 행위자의 ‘의도’를 처벌하는 게 아니라 ‘결과’를 처벌하는 것이라면, FRAND 협약 위반에 대한 제재만으로 충분하다고 생각한다.¹⁷⁸⁾

(2) 특허 공개의무 위반에 대한 별도 규제의 당부

‘특허 공개의무 위반’도 ‘FRAND 선언의 사후적 위반’과 별도로 규제할 필요는 없다고 생각한다.¹⁷⁹⁾ 기만적 FRAND 선언 위반을 별도로 규제할 필요가 없는 것과 같은 맥락이다.

Rambus 사건 등에서 미국 당사자나 규제당국이 ‘특허 공개의무 위반’을 문제 삼은 이유는 미국 서면법이 시장지배적 지위의 ‘획득’을 규제하고 있기 때문이다. 하지만, 우리법은 시장지배적 지위의 부당한 ‘획득’을 규제하는 대신 이미 획득한 지배적 지위의 ‘남용’ 행위만을 규제하기 때문에 특허 공개의무 위반을 시장지배적 지위 남용행위로 규제하기는 어렵다.

특허 공개의무를 위반해 FRAND 선언을 하지 아니한 표준특허권자에 대해 FRAND 조건의 준수를 요구하기 어렵다면, 앞서 살펴본 것처럼 ‘불공정거래행위’로라도 이를 규제할 필요가 인정될 수 있다 하지만 바로 뒤에서 살펴보는 것처럼, 직접 FRAND 선언을 하지 아니하였다고 하더라도 표준특허를 보유한 자는 표준특허를 보유하고 있다는 사실만으로 FRAND 조건이라고 하는 특별한 행위 준칙의 준수를 요구 받는다. 그렇다면, 굳이 그 예비적 행동에 불과한 ‘특허공개의무 위반’을 별도로 규제할 필요는 없지 않은가 생각한다.

5. FRAND 미선언 표준특허권자에 대한 경쟁법적 규제 문제(쟁점 ⑤)

가. 문제 상황

178) 표준설정기구에 대한 기만행위가 공정거래법 제3조의2 제1항 제1호에 해당할 여지가 없으며, 표준설정기구 기만행위는 일종의 해당 조항을 위한 예비행위 정도에 해당한다고 볼 수 있을 것인데, 우리 공정거래법은 미국 서면법과 같은 “attempt to monopolization”의 개념도 없기 때문이라는 견해도 같은 맥락이다[권국현(2011), 143쪽 참조].

179) 「지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」은 특허공개의무를 위반한 행위는 부당한 특허권 행사가 될 수 있으며, 경우에 따라서 시장지배적 지위 남용이나 불공정거래행위가 될 수 있다고 하고 있다(동 지침 III, 3. 나. 항).



특허보유자의 FRAND 선언을 전제로 특정기술이 표준으로 지정되었는데, 그 후 해당 기술이 영업양도, 경매 등으로 제3자에게 이전된 경우, FRAND 선언을 하지 아니한 표준특허 양수인도 FRAND 선언에 따라야 하는지 문제된다. FRAND 선언을 하지 않은 양수인이 양도인과 마찬가지로 FRAND 선언에 따른 규제를 받아야 한다면, 그 근거가 무엇인지도 문제된다. 양수인이 표준설정기구의 회원이기 때문에 FRAND 선언에 구속되는 것이라면, 표준설정기구의 회원이 아닌 자는 FRAND 선언에 구속되지 않는 것인지, 나아가 표준특허를 가진 양수인이 표준설정기구 비회원에게도 FRAND 선언을 준수해야 하는지 등도 관련하여 문제될 수 있다.

나. FRAND 선언을 한 표준특허권자로부터 해당 특허가 이전된 사례

(1) EU ICom 사건

Bosch는 ETSI의 회원으로 GSM 및 UMTS 표준설정 과정에 참여하면서 ETSI에 FRAND 선언서를 제출하였다. Bosch는 이후 해당 특허 포트폴리오 일체를 ICom에게 매각하였는데, ICom은 Bosch의 FRAND 선언에 자신은 구속되지 않는다고 판단하고, Nokia를 상대로 특허침해를 주장하면서 120억 유로의 손해배상청구 소송을 제기하였다.

이 같은 소송제기에 대해 유럽집행위원회는 Patent Hold-up에 대한 우려를 제기하면서, 만약 Bosch가 한 FRAND 선언을 ICom이 따르지 않으면 조사에 착수하겠다는 뜻을 비쳤다. 그러자 ICom은 FRAND 선언을 준수하겠다고 선언하였고 유럽집행위원회의 조사는 개시되지 않았다.

유럽집행위원회는 2009. 12. 10.자 보도자료를 통해 ICom의 이와 같은 입장 표명을 환영한다고 밝히면서, 표준특허의 매각 이후 FRAND 선언의 이전은 경쟁법 측면에서 중요하다고 밝혔다. 유럽집행위원회는 FRAND 조건에 따른 표준특허에의 제한 없는 접근은 표준설정에 따른 친경쟁적 효과를 담보하는 것이며, 만약 표준특허가 이전되었다는 이유로 FRAND 선언이 더 이상 적용되지 않는다면 이러한 친경쟁적 효과는 사라질 것이라는 입장을 밝혔다.¹⁸⁰⁾

180) EU Commission Press Release, "Antitrust: Commission welcomes ICom's public FRAND declaration"(10, December 2009). http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-549_en.htm (2014. 8. 22. 접속)



(2) 미국 N-Data 사건

EU에서 IPRCom이 문제된 것과 유사한 시기인 2008년경 미국 FTC는 N-Data 사건을 처리하였다. National이 1994년 IEEE 표준화 과정에 참가하면서, 자신이 가진 통신기술에 대해 최초 1회 1,000불의 실시료만 받겠다고 제안하였고, IEEE는 이러한 National의 제안을 믿고 National의 해당 기술을 표준에 편입하였다. National은 이후 해당 표준특허를 Vertical Networks에 매각했고, Vertical Networks은 해당 특허를 다시 N-Data에게 재매각하였다. N-Data는 해당 특허 매입 당시 National가 FRAND 선언과 함께 1,000불의 실시료를 약속했다는 사실을 알고 있었다. 하지만 N-Data는 “1,000불의 실시료만 받겠다”는 National의 약속을 무시하고 보다 높은 실시료를 제조사들에게 요구했다.

미국 FTC는 이러한 N-Data의 행위가 시장지배력의 부적절한 취득 혹은 유지가 아니므로 서면법상 제2조의 독점화 행위에 해당하지는 않지만, FTC법 제5조 위반에는 해당한다고 보았다.¹⁸¹⁾ FTC는 N-Data의 행위가 공격적인 동시에 기만적인데, 표준에 고착화된(locked-in) 제조사들을 착취하고자 했다면서, 이러한 N-Data의 행위는 관련 제품의 소비자 가격을 인상시켜 소비자에게 해를 끼칠 수 있을 뿐만 아니라 사업자들이 표준 설정 과정에 참여하는 것을 꺼리게 만드는 해악도 낳는다고 보았다.

결국 N-Data는 최초에 National이 약속한 금액의 실시료만 징수하겠다고 약속하였고, 그러한 취지의 동의의결(Consent Order)로 사건은 종결되었다.¹⁸²⁾

다. 검토

이처럼 미국 및 EU 경쟁당국은 모두 FRAND 선언을 한 특허권자로부터 해당 특허를 이전 받은 양수인도 FRAND 조건을 준수해야 한다는 공통된 입장을 취하고 있다.

필자들도 동의한다. FRAND 선언을 직접 했느냐 안 했느냐는 그 표준특허권자의

181) In the Matter of Negotiated Data Solution LLC FTC File No. 051-0094.

182) 다만, Majoras FTC 의장은 N-Data의 행동을 FTC법 제5조 위반으로 규율하는 것에 반대하였고 이를 반대의견으로 명시했다. 즉 FTC법 제5조가 어떤 경우 적용되는지 그 요건을 FTC는 명확히 제시하지 않았고, FTC가 문제된 행위의 반경쟁적 목적 유무를 입증하지 않았으며, 합리적인 사업정당화 사유가 부족하다는 점을 입증하지도 못했다고 보았다. 특히 N-Data의 실시료 수준을 올리겠다는 결정은 합법적인 사업상 이유로 인정될 수 있다는 입장을 표했다. FTC법 제5조에 근거하여 표준특허 양수인의 고액실시료 요구를 제재하겠다는 FTC 결정은 내부에서도 반대목소리가 있었다고 한다. 이에 대한 설명으로는 공정위 용역보고서 (2010), 107-111쪽 참조.



‘시장지배력’이나 그러한 시장지배적 지위 행사가 관련 시장이나 경쟁에 가져올 ‘경쟁제한적 우려’ 또는 ‘경쟁제한적 효과’에 아무런 차이를 주지 않기 때문이다. 그럼에도 불구하고 표준특허의 주인이 바뀌었다는 이유만으로 일반 특허처럼 자유롭게 권리를 행사할 수 있게 한다면, 표준 설정의 취지가 몰각될 수밖에 없다. 민간 표준설정기구에 의한 표준설정이 갖는 ‘담합’적 성격, 관련 기술시장의 독점화가 가져올 수 있는 폐해 등에도 불구하고 표준설정 자체를 공정거래법 위반으로 규제하지 않는 이유는 해당 특허의 보유자가 FRAND 조건을 준수할 것이라는 기대가 있기 때문이다. 그러한 기대가 깨진다면 더 이상 표준설정의 적법성은 유지될 수 없으며, 반대로 표준설정을 유지하기 위해서는 직접 FRAND 선언을 하지 않은 표준특허 보유 사업자에게도 FRAND 선언의 준수가 요구되어야 한다.

그렇다면, FRAND 선언을 하지 않은 표준특허 양수인에게 FRAND 선언의 준수를 요구할 수 있는 법적 근거는 무엇인가? EU경쟁당국은 ‘표준설정의 취지’에서 찾은 반면, 미국 FTC는 문제된 행위의 ‘기만적 특성’에서 찾았다.¹⁸³⁾ 우리 법률 하에서는 EU경쟁당국이 제시한 논리가 좀 더 설득력이 있다고 생각한다.

‘기만적 행동’은 그 자체로 도덕적 비난가능성을 높이는 것이 사실이지만, 경쟁법은 기만·거짓과 같은 비도덕적 행위를 규제하는 규범이 아니다. 경쟁 보호와 이를 통한 소비자 효용의 증대를 추구할 뿐이다. 따라서 ‘기만적 행동’에서 ‘FRAND 미선언 표준특허권자’에 대한 규제의 정당성을 찾는 것은 적절치 않다. 이에 의할 경우, FRAND 선언 사실을 모르고 표준특허를 취득한 선의의 사업자는 규제할 수 없다는 문제도 있다.

‘FRAND 선언’에 따른 의무가 표준특허와 함께 이전되었다거나 표준특허의 양수로서 FRAND 선언에 따른 의무를 명시적·묵시적으로 승인했다는 등의 이론 구성도 적절치 않다고 생각한다. 이러한 논리 구성은 기본적으로 ‘FRAND 선언의 구속력’에서 출발하는 것인데, 앞서 살펴 본 것처럼, FRAND 선언은 그 자체로 어떠한 의무를 부과하는지, 어느 정도 법률적 구속력이 있는지에 관해 논란의 여지가 많을 뿐만 아니라,¹⁸⁴⁾ 법률적 구속력이 있다고 하더라도 이는 ‘사적 의무’, ‘사적 구속력’에 지나지 않는데 그러한 의무를 근거로 경쟁법 위반이라고 하는 ‘공적 구속력’을 인정하는 것은

183) FTC법 제5조 전단은 ‘불공정한 경쟁방법’을, 동조 후단은 ‘불공정 내지 기만적인 행위 또는 관행’을 규제한다고 명시하고 있다. 미국 FTC가 FRAND 미선언자에게 FRAND 선언 준수를 요구한 근거를 행위의 ‘기만성’에서 찾은 것은 이런 이유에서이다.

184) Microsoft/Motorola 사건에서 위싱턴 연방지방법원 판결 및 Apple/Motorola 사건에서 위스콘신 연방지방법원은 제3자를 위한 계약을 인정하였지만, 우리나라 서울중앙지방법원을 비롯해서 네덜란드, 이탈리아 법원은 직접적 계약 내지 제3자를 위한 계약을 인정하지 않았다.



문제가 있다. 경쟁법은 ‘약속’을 보호하는 법이 아니기 때문이다.

‘FRAND 미선언 표준특허권자’에 대한 특별한 규제를 정당화하는 근거는, IPRCom사건에서 유럽집행위원회가 제시한 것처럼, 표준설정 제도 자체에서 찾아야 한다는 것이 필자들의 생각이다. FRAND 조건은, 표준특허권자가 이를 담은 선언서를 표준설정기구에 제출하였기 때문이 아니라 표준설정을 통해 시장지배적 지위를 획득한 사업자가 지켜야 할 행위규범이기 때문이다. 단지 그 행위규범을 표준설정기구가 다시 한번 표준특허권자로부터 확인 받았을 뿐이지 그런 확인을 받지 않았다고 하여 행위규범이 사라지는 것은 아니라고 생각한다(이렇게 표준특허권자를 다른 시장지배적 사업자와 다르게 취급하는 이유에 대해서는 아래 IV. 항에서 좀 더 상세히 살펴본다).

우리 공정거래법은 시장지배적 지위 남용행위의 판단기준으로서 ‘정당한 이유’ 혹은 ‘정상적인 관행’,¹⁸⁵⁾ ‘정상적인 거래관행’¹⁸⁶⁾ 등을 제시한다. FRAND 조건은 표준설정 과정에 참여하는 관련 사업자들이 표준특허권자가 반드시 따라야 한다고 생각하여 만들어낸 경험의 결과물이다. 그렇다면, FRAND 조건은 표준설정을 통해 시장지배적 지위를 획득한 사업자가 지켜야 할 ‘정상적인 관행’ 또는 ‘정상적인 거래관행’에 해당한다고 할 수 있다. 이와 달리 행동하는 것은 일응 ‘정당한 이유’가 없다고 판단될 수 있다.

이렇게 ‘FRAND 선언’이 아닌 표준설정 자체에서 표준특허권자에 대한 규제의 근거를 찾는다면, FRAND 미선언 표준특허권자와 FRAND 선언 표준특허권자 사이에 불합리한 차별을 제거할 수 있을 뿐만 아니라 앞서 잠깐 살펴본 것처럼, FRAND 선언의 문구가 시기별로, 표준설정기구 별로 차이가 나는 문제에 대해서도 해결의 실마리를 찾을 수 있다. FRAND 선언 자체가 경쟁법적 규제의 근거가 된다면 실제로 선언된 구체적 내용에 따라 경쟁법적 규제도 달라질 수밖에 없지만, 표준설정 자체가 경쟁법적 규제의 근거가 된다면, FRAND 선언의 구체적 내용은 경쟁법적 판단 과정에서 하나의 참고사항에 불과할 것이다.

185) 공정거래법 제5조 제3항 제2호

186) 심사기준 IV. 3. 라. (2)항



IV. 결론 : 기술표준 설정과 FRAND 선언에 대한 특별 취급 필요성과 정당화 근거, 그 의미(쟁점 ⑥)

이상의 논의를 통해 기술표준 설정과 FRAND 선언을 둘러싸고 문제되는 각종 상황들과 그에 대한 각국 법원 및 집행당국의 입장을 살펴보았으며, 각 상황에 대하여 우리법상 적절한 처리방안이 무엇인지도 살펴보았다. 각 상황에 따라, 또 판단 주체에 따라 각기 다양한 스펙트럼의 입장을 보이고 있지만, 표준특허권자가 일반적인 특허권자나 일반적인 시장지배적 사업자와는 조금 달리 취급되어야 한다는 점에 있어서는 어느 정도 공감대를 형성하고 있는 것으로 보인다.

그렇다면, FRAND 선언을 한 표준특허권자 혹은 그러지 않은 표준특허권자들을 일반 특허권자나 시장지배적 사업자와 달리 취급하는 근거, 이를 정당화하는 근거는 무엇인가? 그러한 특별한 취급의 기준으로 FRAND 조건이 제시되는 근거는 무엇인가? 이는 개별적 상황에 관한 각국 법원이나 경쟁당국의 판단, 혹은 학자들의 논의 속에 이미 녹아 있다고 생각한다. 결론을 대신해 필자들의 입장에서 이를 모으고 정리해 보면 다음과 같다.

(1) 먼저 ‘표준설정’을 통해 시장지배적 지위가 강력하게 유지·보장될 수 있다는 점이다.

시장지배적 지위 남용에 관해 판단할 때에는 ① 특정 행동의 객관적 태양(예컨대 거래거절)만 놓고 기계적으로 판단하는 것이 아니다. ② 그 사업자의 시장지배력의 정도, 그리고 ③ 그에 대한 다른 사업자의 경쟁 가능성 등도 함께 보게 된다.¹⁸⁷⁾ 예컨대 같은 행동이라도 시장지배력이 강한 자의 행동이 가져오는 경쟁제한의 우려나 위험이 더 크다. 시장의 경쟁과정에서 신규진입이 자연스럽게 일어나고 이들 사업자에 의해 경쟁 정도가 커지면, 규제당국은 경쟁사업자의 자연스러운 행동이나 그에 대한 소비자들의 기대를 희망하며 규제를 자제할 여지가 있다.

기술표준 설정은 이 2가지 측면에서 보통의 시장지배적 지위 획득·유지와 다른 측면을 갖는다. 표준사업자의 지배력은 절대적인데, 대체가능한 기술이 존재할 수 없기

187) 포스코 판결에서 우리 대법원은 상품의 가격상승, 산출량 감소, 혁신 저해, 유력한 경쟁사업자의 수의 감소, 다양성 감소 등과 같은 경쟁제한의 효과가 생길 만한 우려가 있는 행위로서 그에 대한 의도와 목적이 있었다는 점을 입증해야 한다고 판시하였다(대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결).



때문이다. 그리고 이 지배력은 표준설정 및 표준의 고착화를 통해 유지된다. 예컨대, CDMA기술 표준을 채택한 대한민국에서 CDMA기술의 표준기술을 보유한 Qualcomm이 마음에 들지 않는다고 하여 유럽 등에서 채택하고 있는 GSM 기술로 전환할 수는 없다. GSM기술을 사용하려면 GSM기술을 적용한 휴대폰 단말기, 기지국, 중계기 등이 존재해야 하고 무엇보다 내가 통화하거나 나와 통화하려는 불특정 다수의 상대방들이 GSM 휴대폰을 가지고 있어야 하는데 전혀 그렇지 못하기 때문이다. 결국 표준기술자로 선정되는 순간 독점에 준한 시장지배력을 가지게 되므로 경쟁사업자의 시장 진입 자체가 불가능한 것이다.¹⁸⁸⁾

따라서 표준특허권자의 행동은 동일한 행동이라도 더 신중하고 엄격하게 봐야 한다.

(2) 표준특허권자의 시장지배적 지위는 ‘장점에 의한 경쟁’에 의해 취득된 것이 아니라는 사실도 중요하다.

미국이 시장지배적 지위의 부당한 ‘취득’ 내지 ‘유지’만을 규제하고 그 행사를 규제하지 않는 것이나, 각국의 규제당국이 특허권자의 고액실시료 징수 같은 시장지배적 사업자의 착취남용에 대해 규제를 신중하게 하는 이유는 그러한 이익이 바로 경쟁과 창의성 발휘의 강력한 동기와 유인이 되기 때문인 점에 있다.¹⁸⁹⁾ 그러한 이익을 얻기 위해 ‘장점(merit)을 통한 경쟁’을 하게 되면 결국 사회 전체의 후생이 증가한다는 것에 있다.

그런데 표준특허권자의 시장지배적 지위는 ‘장점을 통한 경쟁’으로 획득된 것이 아니며, 표준설정기구의 표준설정이라고 하는 인위적 과정을 통해 획득된 것이다.¹⁹⁰⁾

188) 물론 현대 사회의 기술발전 속도가 대단히 빠르기 때문에 다른 기술로 대체되는 경우가 많아 표준특허권자의 지배력이 영원하지는 않다. 예컨대 3G 휴대폰이 등장한 것은 2007년경인데 불과 4년만인 2011년경에는 4G LTE가 들어와 이동통신시장의 주력 기술이 되었다(<http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014032816511074738>). 하지만 그렇다고 하여 표준특허권자에 대한 규제를 자체하거나 풀어줘도 될 정도는 아니다. 예컨대 Qualcomm이 특허를 보유한 CDMA기술은 1996년 처음 도입된 이래 2007년까지 거의 10년 넘게 독보적 아성을 가지고 있었고, 그 시기에 Qualcomm이 한국 휴대폰제조사들에게 CDMA2000 모델칩을 팔아서 얻은 수입만 9조원이 넘었다. 이는 간단히 보아 넘길 수 없는 문제다. 또 3세대 기술이 4년을 거쳤다고 하나 그 기술은 현재도 사용되고 있고 앞으로 활용 가능성을 고려하면 장기간 활용이 될지도 모르는 것이다. 따라서 이는 참고가 될 사유일 뿐이지 표준특허권자에 대한 규제 필요성에 관련한 결정적 고려요소가 되기 어렵다.

189) Verizon v Trinko, 540 U.S. 398, 497 (2004) 등 주69.

190) 인위적인 기술표준 설정과정이 존재하지 않아 FRAND 선언도 없는 이른바 ‘사실상 표준’의 경우 이런 점에서 표준설정을 통한 표준특허권자와 달리 볼 여지가 있다. 본 논문의 지경토론자인 윤기호 교수가 사전적으로 이미 독점적 지위에 있던 특허에 대해 SSO가 해당 특허권자 등의 없이 표준에 포함시킨 경우, FRAND 선언을 하지 않은 해당 표준특허권자는 FRAND 선언을 한 표준특허권자와 다른 기준이 적용되어야 할 것이라는 견해가 그러하다. 이는 시장메커니즘에 의해 사후적으로 표준으로 채택된 이른바, 사실상 표준의 경우 달리 취급할 필요가 있다는 지적으로 이해된다. 이와 관련하여 사실상 표준인지 여부는 중요하지 않으며 SSO가 개입되지 않은 사실상 표준에도 FRAND 선언이 있을 수 있기 때문에 FRAND 선언의 고착효과 유발 여부가 중요하다는 견해도 존재한다[Einer Elhauge, “Treating RAND Commitments Neutrally”, Forthcoming in Journal of Competition Law and Economics (July 17, 2014)].



물론 표준설정 단계에서 경쟁제품과 ‘장점을 통한 경쟁’을 거치지 않았는가 하는 지적이 있지만,¹⁹¹⁾ 과연 그런 경쟁이 충분히 이루어지고 있는지 의문이며, 소비자들의 선택과 시장의 변화라고 하는 과정을 거친 것은 아니라는 점에서 충분치 않다. 따라서 그에게 보장되고 허용되는 자유의 범위는 ‘장점을 통한 경쟁’으로 지배적 지위를 획득한 자의 그것과 달리 취급될 여지가 분명히 있다.

(3) 애초에 기술표준 설정 자체가 경쟁법 위반의 소지를 안고 있다는 사실도 중요하다.

앞서 살펴본 것처럼, 기술표준을 설정한다는 것은 특정사업자가 시장을 지배하게 된다는 의미다. 표준설정기구에 의한 기술표준 설정 자체가 경쟁제한성을 갖는 것이다. 특히 이를 다수의 사업자들이 공통으로 결정한다는 점에서 ‘담합’ 논란도 있다.¹⁹²⁾

그럼에도 불구하고 이를 규제하지 않는 이유는 표준설정이 가져 오는 친경쟁적 효과(네트워크 효과)도 있지만, 표준특허권자들에게 FRAND 선언서를 징구하는 것에도 있다. 표준설정에 따라 초래될 경쟁제한성에 대한 위험을 FRAND 선언을 통해 사전에 예방할 수 있으므로, 표준설정에 따른 담합 내지 인위적 시장지배력 부여에 대해 경쟁법적으로 제재하지 않는 것이다.

그와 같은 ‘면죄부’의 전제가 되었던 FRAND 선언을 표준특허권자가 위반한다면, 이는 애초에 표준설정의 경쟁제한성을 사전에 차단했던 면죄부의 효력을 상실시키는 결과를 낳게 된다. 즉, FRAND 선언 위반행위의 위법성을 판단할 때에는 그러한 위반행위가 가져온 ‘사후적’ 경쟁제한의 우려뿐만 아니라 기술표준 설정이라고 하는 ‘사전적’ 과정에서 문제되었던 경쟁제한의 우려까지도 한꺼번에 판단되고 고려되어야 하는 것이다.

이처럼 위법성 또는 부당성의 측면에서도 표준특허권자는 다른 시장지배적 사업자와는 달리 달리 볼 수 있다.

191) 이와 달리 기술들간 장점에 의한 경쟁을 통해 표준으로 선정된 것이라는 주장도 있다. 설민수(상)(2014), 273쪽 참조. 이는 일의적으로 판단할 수 없는 문제이며 개별 사안 별로 검토해 볼 필요가 있을 것으로 생각한다.

192) 주18 참조.



- (4) 표준설정기구가 잠재적 표준특허권자들에게 FRAND 선언을 요구한다는 사실, 그리고 해당 사업자가 이를 선언했거나 선언했어야 한다(그럼에도 불구하고 하지 않았다)는 사실도 중요하다.

앞서 7. 항에서 살펴본 것처럼, FRAND 선언의 구속력은 표준특허권자에 대한 경쟁법상 규제를 정당화하는 직접적 근거가 되기 어렵다. 하지만 표준설정기구가 표준 설정 단계에서 FRAND 선언을 요구한다는 것은 그 자체로 의미가 있다. 앞서 살펴본 여러 가지 경쟁제한의 우려를, 관련 시장에서 활동하는 사업자들도 명백히 인식·공유하고 있었다는 의미이다. 표준특허권자의 등장과 행동이 경쟁제한의 우려를 낳을 수 있다는 것을 관련사업자들이 인정하였다는 것은, FRAND 조건 위반이 갖는 ‘경쟁제한의 우려’에 대한 강력한 간접증거가 된다.

이는 FRAND 선언을 한 표준특허권자의 경쟁제한의 의도를 보여주는 중요한 간접증거도 될 수 있다. 표준특허권자가 표준설정 과정에 참여하고, 자신의 특허 보유 여부를 공개하며, FRAND 선언을 한다는 것은 자신이 ① FRAND 선언이 요구되는 이유와 그 의미를 잘 알고 있고, ② 이를 위반할 경우 경쟁제한적 결과가 초래될 수 있다는 것을 잘 알고 있다는 의미다. 그럼에도 불구하고 이를 어겼다는 것은(예컨대 과도한 실시료를 달라고 하거나 합리적 이유 없이 실시료를 차별적으로 부과하는 것 등) FRAND 선언을 통해 막고자 했던, 표준설정에 따라 초래될 수밖에 없는 시장지배력의 제어를 의도적으로 무시했다는 점에서, 경쟁제한적 의도를 추단하게 한다.

FRAND 선언을 하지 않은 표준특허권자의 경쟁제한 의도도 추단될 수 있다. 표준설정기구를 기망하여 FRAND 선언을 하지 않고 빠져 나갔건, 자신이 표준특허를 보유하고 있다는 사실 자체를 몰라서 이를 빠뜨렸건, 아니면, 나중에 표준특허를 양수했건 간에 관련 사업자로서 표준설정기구가 FRAND 선언과 그 준수를 중시한다는 것은 알 수밖에 없는 일이기 때문이다. 그러한 FRAND 선언을 적극적 기망의 방법으로 피했다면 더더욱 경쟁제한의 의도는 추정된다고 하지 않을 수 없다. 결국 정도의 차이는 있겠지만, 이는 포스코 판결이 요구하는 경쟁제한의 의도를 증명하는 중요한 간접사실이 되는 것이다.

Qualcomm 사건의 공정위나 서울고등법원이 FRAND 선언 위반을 경쟁제한의 의도나 우려의 중요한 간접증거로 삼은 이유도 여기에 있다.¹⁹³⁾



(5) FRAND 선언은 표준특허권자의 행위지침으로 우리 공정거래법이 요구하는 ‘정상적인 관행’ 또는 ‘정상적인 거래관행’으로 이해될 수 있다.

표준특허권자를 다른 시장지배적 사업자들과 달리 좀 더 특별히 규제한다면, FRAND 조건이 중요한 가이드라인이 될 수 있다. 앞서 7. 항에서 상세히 살펴본 것처럼, FRAND 조건은 특정 사업자가 임의로 한 약속이 아니라 수십 년에 걸친 경험을 통해 표준설정기구와 그 회원들이 발견하고 합의한 표준특허권자의 행위지침이기 때문이다. 표준특허권자에게 FRAND 선언을 요구하는 것은 그러한 행위지침을 사후적으로 ‘확인’하는 것뿐이지 실제로 FRAND 선언을 제출하지 않았다고 하여 그러한 행위준칙에 표준특허권자에게 적용되지 않는 것은 아니다. FRAND 선언은 우리 공정거래법이 요구하는 ‘정상적인 관행’ 또는 ‘정상적인 거래관행’을 통해 공정거래법 규정의 일부가 되고 적용될 수 있고 적용되어야 한다. 표준특허와 FRAND 조건을 둘러싼 수 많은 논의들과 많은 사례들 속에 공통적으로 흐르는 핵심은 바로 이것이 아닌가 한다.

(6) 이상과 같은 이유에서 표준특허권자는 FRAND 선언 여부를 불문하고 일반 특허권자나 시장지배적 사업자와 다르게 볼 수 있다. 그렇다고 표준특허권자에 대한 엄격한 규제나 새로운 이론이 무조건적으로 정당화된다는 것은 아니다. 우리 헌법이나 공정거래법의 문언, 기존의 판례나 실무 등과 연결선상에서 그와 조화롭게 해결하려고 노력해야 한다. 기존에 주로 문제되어 왔던 사안들과 공통점과 차이점을 찾고 이를 분석하려고 노력해야 하며, 그러한 과정 속에서 표준설정과 FRAND 선언의 공정거래법적 의미가 보다 분명해지고 우리 공정거래법적 연구가 발전하리라 생각한다. 필자들은 그러한 노력의 일환으로서 표준설정과 FRAND 선언에 관한 기존 논의와 사례들을 정리하고 우리법에 맞는 해답을 구체적으로 제시해 보고자 하였다. 모쪼록 표준설정과 FRAND 선언에 관한 향후 연구에 좀 더 도움이 되었으면 하는 바람이다.

193) 예컨대 공정위는 다음과 같이 실시했다.

피심인들은 ... 이동통신 기술 시장에서의 표준 설정에 따른 독점력 형성과 이에 따른 시장에서의 경쟁제한의 폐해를 방지하기 위하여 FRAND 조건을 준수하여야 한다는 점을 잘 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 피심인들이 휴대폰 제조사에 대하여 자신들의 모범집을 사용하지 아니할 경우 더 많은 실시료를 부과한 행위는 피심인들의 경쟁제한 의도를 보여준다(의결서 41쪽)...

표준기구들은 특허기술 보유자가 표준 설정으로 획득하게 되는 시장지배력을 남용하는 것을 방지하기 위하여 특허기술 보유자에게 FRAND 조건을 준수하겠다는 약속을 받는다. 이 FRAND 조건의 확약 및 준수 요구는 이동통신 기술 표준설정 과정에서 표준설정으로 인한 독점력 남용을 방지하기 위한 필수적인 조치인데, 이러한 사실은 표준에 포함된 특허 기술의 보유자가 FRAND 조건에 반하는 행위를 할 경우 그 자체로 경쟁제한 우려가 있다는 것을 보여준다(의결서 42쪽)

서울고등법원도 비슷한 취지에서 “원고 Qualcomm이 실시료의 차별적 부과를 금지하는 FRAND 확약서를 제출함으로써 그 무렵 원고 Qualcomm은 원고 Qualcomm부품의 사용 여부에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 이 사건 부품가격공제 조항이 FRAND 확약에 위반되어 허용될 수 없는 것임을 알 수 있었던 것으로 보인다.”(판결문 15쪽)라고 하여 FRAND 선언 제출을 경쟁제한 의도에 대한 중요한 간접증거로 보았다(경쟁제한의 우려에 대해서는 실제로 경쟁제한의 결과가 나타났다는 이유로 따로 살피지 않았다).



참고문헌

1. 국내문헌

- ▶ 권오승, 경제법, 법문사, 2010.
- ▶ 조성국, 독점규제법 집행론, 경인문화사, 2010.
- ▶ 권국현, “표준설정과정에서 나타나는 표준화기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터, 2011.
- ▶ 권남훈·홍대식, “지식재산권에 대한 실시료의 수준과 경쟁법의 역할”, 정보법학 제15권 제2호, 2011.
- ▶ 권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련 문제”, 산업재산권 제36호, 2011.
- ▶ 설민수, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허분쟁에서 특허알박기(Patent Holdup) 우려를 중심으로 (상) (하)”, 저스티스 제140호 및 제141호, 2014.
- ▶ 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계”, 저스티스 통권 제140호, 2014.
- ▶ 오승한, “표준개발 과정에서 제출된 FRAND 의무 위반행위의 판단기준에 대한 연구”, 경제법연구 제11권 2호, 2012.
- ▶ 오승한, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구 제7권 제4호, 2012.
- ▶ 윤기호 외 5인, “표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구”, 공정거래위원회, 2010.
- ▶ 윤성준·길창민, “기술확산 촉진을 위한 표준화와 특허풀 연계 전략”, 한국과학기술기획평가원, 2007.
- ▶ 이승규, “FRAND 조건 위반에 대한 공정거래법 적용가능성”, 지적재산권 라이선싱의 법적 규제, 혁신·경쟁·규제법 센터, 2011.
- ▶ 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구”, 상사법연구 제31권 제4호, 2013.
- ▶ 이항, “FRAND 확약위반과 특허위협(hold-up)에 대한 공정거래법상 규제의 기준”, 저스티스 제129호, 2012.
- ▶ 정원준·정현준, “ICT 표준경쟁 현황과 시사점-표준특허 분쟁을 중심으로”, 정보통신방송정책 제26권 7호 통권 575호, 2014.
- ▶ 최승재, “특허 침해와 특허권 남용항변: Princo Corp. v. ITC 사건”, 경쟁저널 155호, 2011.
- ▶ 홍대식·권남훈, “기술표준 관련 특허권의 행사와 한국 공정거래법의 적용”, 고려법학 제63호, 2011.



II. 외국문헌

- ▶ Joaquin Almunia, “Introductory remarks on Motorola and Samsung decisions on standard essential patents”, (April 2014).
- ▶ Stefano Barazza, “Licensing standard essential patents, part two : the availability of injunctive relief”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (2014).
- ▶ Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide (report), National Academies of Science (Sep 2012).
- ▶ Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine, “An Economic Interpretation of FRAND”, *Journal of Competition & Economics* (2013).
- ▶ P. Chappatte, “FRAND Commitments—the Case for Antitrust Intervention”, *European Competition Journal* (August 2009).
- ▶ EU Commission Press Release, “Antitrust: Commission welcomes ICom’s public FRAND declaration” (December 2009).
- ▶ European Commission, “Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Co-operation Agreements” (2011).
- ▶ Einer Elhauge, “Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?”, *Journal of Competition Law & Economics* (2008).
- ▶ Einer Elhauge, “Treating RAND Commitments Neutrally”, Forthcoming in *Journal of Competition Law and Economics* (July 17, 2014).
- ▶ Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, “Standard Setting, Patents, and Hold-Up”, 74 *Antitrust Law Journal* (2007).
- ▶ Michael Fröhlich, “The smartphone patent saga: availability of injunctive relief for standard essential patents”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (2014).
- ▶ Damien Geradin, “Reverse Hold-ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas” (Nov 2010).
- ▶ Damian Geradin and Miguel Rato, “Can Standard-Setting Lead To Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND”, *European Competition Journal* (June 2007).



- ▶ Damian Geradin and Miguel Rato, “FRAND Commitments and EC Competition Law” (2009).
- ▶ Alison Jones, “Standard–Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars”, *European Competition Journal* (April 2014).
- ▶ M. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard–Setting Organizations”, 90 *California Law Review* 1889 (2002).
- ▶ Doug Lichtman, “Understanding the RAND Commitment”, 47 *Houston Law Review* (2010).
- ▶ Joseph Miller, “Standard–Setting, Patents, and Hold–Up”, 74 *Antitrust Law Journal* (2007).
- ▶ Nicolas Petit, “Injunctions for FRAND pledged SEPs: The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU”, *European Competition Journal* (December 2013).
- ▶ Urska Petrovcic, “Patent Hold–Up and the Limits of Competition Law: A trans–Atlantic Perspective”, 50 *Common Market Law Review* 5 (2013).
- ▶ Ilka Rahnasto, *Intellectual Property Rights, External Effects and Anti–trust Law*, Oxford University Press (2003).
- ▶ Carl Shapiro & Hal R. Varian, *Information Rules: A strategic Guide to the Network Economy*, Harvard Business School Press (1999).
- ▶ Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power”, 73 *Antitrust Law Journal* (2005).
- ▶ US DOJ and USPTO, “Policy Statement on Remedies for Standard–Essential Patents to Voluntary F/RAND Commitments” (January 2013).
- ▶ Joshua D. Wright, “SSOs, FRAND, Antitrust: Lesson from the Economics in Incomplete Contracts”, (2013).
- ▶ Alexandros S. Zografos, “The SEP Holder’s Guide to the Antitrust Galaxy : FRAND and Injunctions”, *World Competition* (2014).