

표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성 -한국과 미국 판례의 대비적 분석을 중심으로-*

차 상 욱**

목 차

- I. 서론
- II. eBay 판결의 전후에 걸친 미국판례의 동향
 - 1. 미국의 특허권에 기한 금지청구권 행사의 일반론
 - 2. eBay 사건 연방대법원판결의 전후 변화
- III. eBay 판결 이후 표준특허사건에서 금지청구권 행사 관련 주요 하급심판결
 - 1. Apple v. Motorola 사건 판결
 - 2. Microsoft v. Motorola 사건
 - 3. 미국 판례태도의 정리
- IV. 우리 특허법상 금지청구권 행사의 제한 가능성
 - 1. 침해금지청구권의 제한 가능성
 - 2. 우리 법원의 '표준필수특허'에 특유한 대응방식
 - 3. 표준필수특허의 금지청구권 행사와 그 제한에 대한 학설의 태도
- V. 결어

* 이 글은 2015년 2월 25일 경북대학교 IT와 법연구소가 주최하는 국제학술대회, "IT와 법 연구소 창립 10주년 기념 국제학술대회 - 지식재산권 보호를 넘어 ICT에 대한 사회·문화적 관심(Beyond IPRs Protection: Socio-cultural Issues in ICT)"의 제1주제로 필자가 발표한 글인, "ICT발전과 지식재산권의 새로운 모형 -표준필수특허사건에서의 최근 쟁점을 중심으로-"를 수정·보완한 것이다. 이 글에 대해 토론자로서 적극적으로 참여해 주시고 좋은 의견을 개진해 주신 김동준 교수님(충남대학교)과 박준우 교수님(서강대학교), 두 분께 깊이 감사의 말씀을 드립니다.

** 경북대학교 법학전문대학원 조교수, 법학박사, 변호사.

초록

미국의 경우 eBay 사건 판결 이후에도 표준필수특허에 기한 금지청구의 허용 여부가 여전히 쟁점이 되고 있다. 최근 특허권자가 표준필수특허에 관하여 FRAND(RAND)선언을 한 때에 그 접근방법은 다르지만 금지청구권의 행사를 제한하는 판결이 나타나고 있다. Apple v. Motorola 사건과 Microsoft v. Motorola 사건이 대표적인 사례이다. 양 사건을 종합적으로 고찰하면, FRAND 선언에 기초한 성실하고 공정한 교섭의무를 위반함을 이유로 Motorola의 표준특허권에 기한 금지청구권의 행사는 제한되고 있음을 확인할 수 있다. 두 사건으로 부터의 시사점은, 표준필수특허에 관하여 FRAND(RAND)선언을 한 특허권자로부터 금지청구를 요구당한 표준기술사용자가 표준특허권자의 금지청구에서 벗어나려고 하는 경우 제3자를 위한 계약 혹은 묵시적 합의 등 계약법적 접근방법에 기한 항변이 고려될 수 있다는 것이다.

위와 같은 미국판례상의 시사점에 비추어 볼 때 우리 특허법상의 해석론에서도 표준필수특허권에 기한 금지청구권 행사는 제한할 여지가 있고, 유연한 해석론을 전개할 필요가 있다고 생각한다. 적어도 IT 분야의 표준필수특허의 경우는 특허권에 기한 금지청구권의 행사가 합리적으로 제한할 수 있도록 그 정책적인 대응을 모색해야 한다. 나아가 이러한 유연한 권리구제를 위한 방편으로, 새로운 해석론과 입법론을 모색할 필요도 있다고 본다. 2014. 3. 발간된 AIPPI 보고서에 의하면, 이러한 금지청구권 인정여부에 법원의 재량을 인정하는 입법론은 영미법계와 대륙법계 사이의 입법정책의 문제에 불과함을 알 수 있다. 반드시 연혁적·역사적 그리고 논리필연적인 문제는 아니라고 볼 수 있다.

요컨대 우리 특허법에 내재된 대륙법계의 특성에 비추어 금지청구권 행사의 제한 문제는 원칙상 법원의 재량권을 널리 인정하기 어렵다고 할 것이다. 그러나 예외적으로 적어도 FRAND(RAND)선언을 한 표준필수특허에 기한 금지청구권의 행사 관련 분쟁에서는 특허법의 목적인 '산업의 발달'에 기여하는 범위 내에서 계약법적인 새로운 해석론을 재판실무의 운용상 시도함으로써 권리구제방안의 유연성을 펼쳐야 할 것이다.

주제어

표준필수특허, 프랜드 협약, 금지청구, 계약위반, 신의칙, 권리남용, 금반언, 특허위협

I. 서론

ITC 분야에서는 최근까지 미국에서 애플 대 삼성, 애플 대 마이크로소프트, 애플 대 모토롤라, 마이크로소프트 대 모토롤라 등 표준필수특허에 의한 권리행사를 둘러싸고 대형 특허분쟁이 다수 제기되었다. 또한 표준필수특허에 의한 금지청구소송은 우리나라에서도 사례가 보이듯이, 2012년에는 삼성 대 애플사건¹⁾에서 FRAND선언을 하였음에도 불구하고 성실교섭의무를 다하였는지 여부의 쟁점이 다투어졌고, 서울중앙지방법원은 이 사건에서 FRAND선언을 하였음에도 불구하고 성실교섭의무를 다하지 않은 손해배상청구는 권리남용이라는 항변을 제기한 애플측의 주장을 배척하였고, 그러한 권리행사의 바람직한 방향에 관한 논의를 탐구할 필요성을 매우 높게 하였다.

표준필수특허기술의 이용에 금지청구권의 행사를 제한할 필요성이 과연 있는 것인가라는 질문이 ITC 분야의 위와 같은 일련의 대형 특허분쟁에서 야기되고 있다. 금지청구권은 특허권의 가장 기본적인 권리임에도 불구하고, 표준필수특허는 FRAND(Fair, reasonable and non-discriminatory) 조건으로, 또는 RAND(Reasonable and non-discriminatory) 조건으로²⁾ 라이선스 되는 약속(commitment)이 이루어지는 것이 원칙이다. 표준의 경제적 가치는 주로 표준기술자체의 가치가 아니라, 표준기술을 이용하는 이용자의 투자로 결정되는 것

1) 서울중앙지방법원, 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결.

2) 'FRAND' (Fair, reasonable and non-discriminatory) 조건 중 'fair 요건'을 'reasonable 요건'에 포함시켜 논하는 것이 바로 'RAND' (Reasonable and non-discriminatory) 조건인 바, 이 글에서는 우리 판례(예컨대, 서울중앙지방법원, 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결 등)에서 범용하고 있는 'FRAND' 용어를 원칙적으로 사용하기로 한다. 다만, 미국 판례의 원문의 인용이나 논리전개상 필요한 경우에는 'RAND' 용어를 사용하는 방법으로 예외적으로 혼용(混用)한다. 한편, 2014. 3. 발간된 AIPPI 보고서(AIPPI, *Report: Availability of injunctive relief for standard essential patents*, AIPPI SC Q222, March 2014)에서도 'FRAND' 용어를 원칙적으로 사용하고 있다. (<https://www.aippi.org/download/committees/222/Report222AIPPI+report+on+the+availability+of+injunctive+relief+for+FRAND-committed+standard+essential+patentsEnglish.pdf#search= 'AIPPI+SC+Q222+Report+%3A+Availability+of+injunctive+relief+for+standard+essential+patents'>). 다만 이와 관련하여, 'FRAND' 용어는 유럽의 범용어로서, 그리고 'RAND' 용어는 미국의 범용어로서 사용되고 있다는 점을 지적하며 'RAND' 용어의 사용을 원칙적으로 하며 논리를 전개하는 글로서는, Douglas Lichtman, "Understanding the RAND Commitment", 47 *Houston Law Review*, 1023, 1025, n.6(2010).

이다. 그럼에도 불구하고, 표준이 보급된 단계에서 선택되어진 표준기술을 보유한 기업이 커다란 시장지배력을 보유하게 된다. 이러한 사후적 독점력을 발휘하지 않겠다는 것을 사전에 약속하는 것이 바로 FRAND 협약(commitment)이며 합리적이라고 할 수 있다. 따라서 FRAND 협약 조건부 라이선스 된 특허의 경우 라이선스 내용에 따라서 로열티가 지불되는 한 특허권자는 금지청구권을 필요하지 않는다. 그럼에도 불구하고 표준특허권자가 FRAND 협약 조건부 라이선스 된 특허를 대상으로 금지청구권을 행사하는 것은 사전 약속의 일방적인 파괴이다. 또 사회적으로 보더라도 특허이용대가를 높여 결국 시장경쟁에 손상을 입히게 된다.

표준필수특허에 기한 권리행사 특히 금지청구권의 행사는 금지해야 하는가. 반드시 그렇지는 않다. 금지청구권의 존재에 대해서 미국 특허법 제284조와 달리 우리 특허법 제128조에서는 ‘3배 배상 제도’ 내지 ‘징벌적 손해배상제도’가 없으므로,³⁾ 해당 특허의 이용기업이 FRAND 조건으로 라이선스를 사전에 교섭하는 중요한 유인으로써 작용할 수 있다. 사후적인 라이선스 교섭에서는 결국 표준기술기업의 이윤은 저하되고, FRAND 조건으로 라이선스료를 지불할 능력 자체가 없게 될 가능성이 있다. 따라서 재판실무에서 법원은 특허권자가 제시하고 기술표준을 이용하는 기업이 거절한 라이선스 조건이 FRAND 조건에 적합한가를 판단할 필요가 있다. 반면 법원은 특허권자가 라이선스 거절을 유도한 뒤 금지청구가 인용되는 것을 노리는지 여부를 파악하고 그러한 불성실하고 불공정한 교섭의무 위반행위에 따라서 금지청구의 인용여부를 판단할 필요가 있다. 이러한 법원의 판단을 돕기 위해 FRAND 조건의 명확화를 위한 노력이 중요하다. 또 표준필수특허의 유효성 등에 관한 불확실성이 큰 것이 실무 현상이므로 이러한 표준필수특허의 등록결정시 심사의 충실로 특허권의 질을 높이는 것도 매우 중요하다.

이 글은 위와 같은 문제의식을 가지고, 우선 표준필수특허에 기한 금지청구권의 허용여부를 다룬 미국의 2006년 eBay 사건⁴⁾의 미연방대법원판결을 다시

3) 차상욱, “미국특허침해소송에서 손해배상액 산정에 관한 최근 동향”, IT와 법 연구, 제10집(2015), 경북대학교 IT와 법연구소, 1-3면.

4) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837, 164 L. Ed. 2d 641 (2006).

음미한다. 그리고 그 이후 CAFC 등 하급심의 주요 판결을 살펴봄으로써, 미국에서 표준특허권의 침해에 기한 금지청구권행사 제한의 판단기준을 알아본다. 그 후, 우리 특허법에서의 유의미한 시사점을 알아보는 데 초점을 두고 있다.

II. eBay 판결의 전후에 걸친 미국판례의 동향

1. 미국의 특허권에 기한 금지청구권 행사의 일반론

미국특허법 제283조(35 U.S.C. §283)는 특허권침해에 대한 구제책으로서 법원이 권리자에게 금지청구권을 명할 수 있다는 것을 정하고 있다. 즉, 제283조에서는 “이 법에 기한 사건에 관하여 관할권을 가진 법원은 형평의 원칙에 따라서 특허에 의하여 보장된 권리의 침해를 방지하기 위하여 법원이 합리적이고 인정하는 내용으로 금지명령을 내릴 수 있다.”⁵⁾고 규정하면서, 형평법상의 구제를 명령할 것인지 여부를 전적으로 법원의 재량에 맡기고 있다. 미국특허법 제283조는 금지명령을 발령하기 위해서 형평법상 요건을 고려할 것을 요구하고 있는 점에서 우리특허법 제126조에는 그러한 요건에 관하여 아무런 규정을 하고 있지 않은 점과 차이가 있다.⁶⁾ 즉, 미국특허법상 금지청구권은 형평법(equity)상의 구제책이고 일반적으로 보통법(common law)상의 구제수단은 손해에 대한 금전적 전보배상이다. 형평법상 구제인 금지청구권은 보통법상의 구제수단만으로는 불충분한 경우에 예외적으로 인정된다(보충성의 원칙).

미국특허법 제283조에 “형평의 원칙에 따라서(in accordance with the principles of equity)”라고 명기되어 있듯이, 특허권침해에 기한 구제로서 금지청구권에 관해서도 마찬가지이다. 법원은 eBay사건의 연방대법원판결에서 중

5) “§283. Injunction: The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable”[출처: 미국특허상표청 홈페이지; Available at, <http://www.gpo.gov/idsys/pkg/USCODE-2011-title35/html/USCODE-2011-title35-partIII-chap29-sec283.htm>].

6) 정상조 · 박성수 공편, 특허법 주해 II, 박영사, 2010, 11면(김기영 집필부분).

래 일반이론인 이른바 ‘4요소테스트(the four-factor test)’를 다시 확인하여 적용하면서, 당해 사건에서 금지청구권을 인정할 수 있는지 여부를 판단하였다.⁷⁾ 즉 금지청구권이 인정되기 위해서 원고 특허권자는 이하의 4가지 요소를 입증할 필요가 있다. 즉, ① 원고(특허권자)가 회복할 수 없는 손해(irreparable injury)를 입었을 것, ② 금전배상과 같은 보통법상 법적으로 이용가능한 구제로는 손해의 구제로서 충분하지 않을 것, ③ 원고와 피고의 고통(hardship)의 균형면에서 보아 형평법상의 구제가 정당화될 것, ④ 영구적 금지명령(permanent injunction)이 공익에 반하지 않을 것,⁸⁾ 등이다.⁹⁾

요컨대, 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; 이하 ‘CAFC’ 라 함)은 2006년의 eBay 연방대법원 판결 이전에는 예외적인 상황을 제외하고 특허권이 침해되면 기본적으로 금지청구권을 인정한다는 일반원칙(general rule)을 관행처럼 적용하였다. 그러나 2006년의 eBay 연방대법원 판결에서는 이러한 일반원칙(general rule)을 적용하는 것을 부정하고, 금지명령의 구제책이 특허분쟁에도 또한 적용되는지 여부를 고려할 때, 형평법원은 전통적인 4요소테스트(the four-factor test)를 적용한다고 판시하였다.¹⁰⁾

2. eBay 사건 연방대법원판결의 전후 변화

1) eBay 사건 연방대법원 판결 이전

7) eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).

8) MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005), vacated, 126 S. Ct. 1837 (2006).["A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction."]

9) Lance Wyatt, "Rebuttable Presumption of Public Interest in Protecting the Public Health – The Necessity for Denying Injunctive Relief in Medically-Related Patent Infringement Cases after *Ebay v. ercexchange*", 13 *Chi.-Kent J. Intell. Prop.* 298 (2013).[Available at: <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol13/iss1/12>].

10) eBay, 547 U.S. at 391.

미국법원은 미국특허법 제283조에 기하여 금지를 명할 수 있는지 여부에 관하여 재량의 여지가 있지만, 2006년의 eBay 연방대법원 판결 이전에는 특허권이 침해된 것이라면 기본적으로 금지청구권을 인정하였다. 1982년에 설립된 연방순회항소법원(CAFC)은 2006년 이전에는 위 전통적인 4요소테스트(the four-factor test)를 적용하지 않았다.¹¹⁾

예를 들면, 연방순회항소법원(CAFC)은 임시적 금지명령(preliminary injunction, 혹은 가처분적 금지명령)에 관한 것이지만, Smith 사건¹²⁾에서 특허권의 본질은 타인을 배제하는 권리(the right to exclude others)이어서 법원은 형평법상 권한을 행사하는 것에 소극적으로 되어서는 안되며, 유효한 특허권이 침해되면 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)의 존재는 추정되며, 그렇게 해석되지 않으면 특허법의 기초로 되고 있는 공공정책에 반한다 할 것이라고 판시하였다.¹³⁾ 동일하게 임시적 금지명령(preliminary injunction)에 관해서, Robertson 사건¹⁴⁾에서 그와 같이 회복할 수 없는 손해의 존재가 추정되는 이유에 대해서 CAFC는 특허권의 존속기간은 유한하고 소송계속 중에도 존속기간은 진행되며, 그 기간의 경과로써 회복할 수 없는 손해가 생기기 때문이라고 설명한다.¹⁵⁾ 그리고 Richardson 사건¹⁶⁾에서는 위 Smith 사건과 Robertson 사건을 언급하면서 CAFC는 특허권침해라고 판단된 경우에는 합리적인 이유가 없는 한 금지명령을 하는 것이 일반적 법칙(general rule)이라고 판시하였다.¹⁷⁾

2) eBay 사건 연방대법원 판결¹⁸⁾

11) eBay, 547 U.S. at 391-394.

12) Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581, 219 U.S.P.Q., 686 (Fed. Cir. 1983), cert denied, 464 U.S. 966 (1983).

13) Smith, at 1581.

14) H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987).

15) Robertson, at 390.

16) Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226, 9 USPQ2d 1913 (Fed. Cir.), cert denied, 493 U.S. 853, 110 S. Ct. 154 (1989).

17) Richardson, at 1247.

18) Sue Ann Mota, "eBay v. MercExchange: Traditional Four-Factor Test for Injunctive Relief Applies to Patent Cases, According to the Supreme Court," 40 AKRON L. REV. 529, 533-542 (2007).

eBay 사건 연방대법원 판결에서 연방대법원은, 형평법상의 확립한 원칙(well-established principles of equity)에 의하면, 영구적 금지명령(permanent injunction)이 인정되기 위해서는 앞서 언급한 4요소테스트를 충족하여야 하고 이것은 특허소송에서도 마찬가지인 것을 확인하였다.¹⁹⁾ 그리고 연방대법원은 특허권자가 불실시인 것을 이유로 금지를 부정한 버지니아 동부 지방법원(the United States District Court for the Eastern District of Virginia)의 판결²⁰⁾과 침해의 성립과 특허권의 유효성이 인정되면 금지명령을 하는 것이 특허소송에 특유한 일반 법칙(general rule)이라고 하면서 지방법원 판결을 번복한 연방순회항소법원의 판결²¹⁾은 범주적으로(categorical) 금지명령을 부정 내지 금지하는 것이어서 그 어느 쪽도 4요소테스트를 올바르게 적용한 것은 아니며, 특허소송에서도 다른 분야와 마찬가지로 4요소테스트를 적절하게 적용해야 한다고 판시하였다.²²⁾ 즉 연방대법원은 지방법원의 경우 형평법이 제안한 범위를 넘어서 너무 넓게 포괄적으로 4요소테스트를 적용함으로써 넓은 범위에서 금지명령이 부정되는 잘못을 저지른 것이라고 비판하고, 또 연방항소법원은 예외적인 상황에서만 금지명령을 부정함으로써 또 다른 방향에서 잘못을 저지르고 있다고 판시하였다.²³⁾

eBay 연방대법원판결에서, Chief Justice Roberts와 Justice Scalia 그리고 Justice Ginsburg는 지금까지 대다수의 특허소송에서 금지가 명해졌다는 것을

19) "According to well-established principles of equity, a plaintiff seeking a permanent injunction must satisfy a four-factor test before a court may grant such relief. A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction. See, e.g., *Weinberger v. Romero & Neby*, 456 U. S. 305, 311-313 (1982); *Amoco Production Co. v. Gambell*, 480 U. S. 531, 542 (1987)."

20) "Following the jury verdict, the District Court denied MercExchange's motion for permanent injunctive relief. 275 F. Supp. 2d 695 (2003)."

21) "The Court of Appeals for the Federal Circuit reversed, applying its "general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances." 401 F. 3d 1323, 1339 (2005)."

22) eBay, 126 S. Ct. at 1840-1841.

23) *Id.*

언급하면서,²⁴⁾ 금전배상 구제 아래에서는 침해자가 발명을 사용할 수 있기 때문에 배타권을 보호하는 것은 곤란하고, 이것은 4요소테스트 중 제1요소(회복할 수 없는 손해) 및 제2요소(금전배상의 불충분성)의 충족을 시사하는 것이라고 설시하면서, 금지명령이 거의 자동적으로 인정되었던 종래의 운용에 일정한 이해를 제시하였다. 한편, Justice Kennedy와 이에 동조한 Justice Breyer, Souter, 그리고 Stevens는 제품을 제조판매하기 위해서가 아니라 주로 라이선스료를 획득하기 위하여 특허를 사용하는 기업이 나타나고 있는 것을 언급하면서,²⁵⁾ 그러한 기업에 의하여 금지청구는 과다하고 법외적인 금액(exorbitant fees)을 청구하기 위한 교섭도구(bargaining tool)로 될 수 있다는 점,²⁶⁾ 특허발명이 전체제품 중 사소한 부분(small component)에 지나지 않고, 금지청구의 위협(hold-up)이 교섭에서 부당한 레버리지(undue leverage)를 가지는 경우는 손해배상이 침해를 보상하기에 충분하고 금지청구는 공익에 반한다는 점, 특히 급증하는 영업방법(Business Method)발명 특허 가운데에 애매한 것이나 유효성이 의심되는 것이 있다는 점은 위 4요소테스트의 판단에도 영향을 준다는 점 등을 지적하고, 사정변화에 입각하여 종래 이상으로 금지청구를 탄력적으로 적용함으로써, 특허권자의 금지청구권 행사를 제한할 가능성을 시사하였다.²⁷⁾

eBay 연방대법원판결에 대해서는 영업방법(business method)발명 특허로서의 불확실한 지위 및 특허제도를 남용하는 Patent Troll의 등장에 의하여 더

24) Id. at 1841.

25) eBay, 126 S. Ct. at 1842.

26) Id.

27) Id. (citing FTC, *TO PROMOTE INNOVATION: THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY*, ch.3, pp.38-39 (Oct. 2003), available at, <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>). This report was cited in the amicus brief of the U.S. Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Respondent at 2 n.1, eBay, Inc. v. MercExchange L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130). The specific pages of the FTC Report cited by the concurrence refer to non-practicing entities which obtain and enforce patents against other firms, but either have no product or do not create or sell a product. Id. at 38. They can threaten patent practicing entities with patent infringement and an injunction. Id. In the corporate hardware industry, three types of non-practicing entities include non-practicing design firms, professional patent companies that purchase patents including from bankrupt firms and then assert them against practicing entities, and patent miners that assert their portfolios against other businesses. Id.

육 악화된 특허분쟁에 대한 구제수단으로서의 금지명령이 적절한 것인가에 관한 논쟁이 한창인 가운데 나온 것으로서, 종래의 연방순회항소법원(CAFC)의 태도에 비하여 특허권자가 침해자를 압박하기 위한 주요한 수단 하나를 약화시킨 것이라고 평가받고 있다.²⁸⁾

3) eBay 사건 연방대법원 판결 이후 하급심 태도

eBay 판결 이후 Houston 대학교 Law Center의 2011년 연구에 의하면,²⁹⁾ eBay 사건의 연방대법원 판결부터 2011년까지 특허침해소송의 약 76%가 원고의 침해금지청구가 인용되었다고 한다.³⁰⁾ 이에 대비하여 eBay 사건의 연방대법원 판결 이전까지의 금지청구의 인용률은 84%에 달했다는 연구도 있다.³¹⁾ 또한, 미국의 2011 FTC Report³²⁾에 의하면 침해가 인정된 경우이더라도 금지명령에까지 이른 비율은 72~77%라고 한다.

2006년의 eBay 연방대법원의 판결이후의 주요 하급심 판결 중 금지청구가 인용된 판례 중 CSIRO 사건³³⁾은 FRAND선언과 관련있는 사안이고 True Position 사건³⁴⁾은 FRAND선언이 없었던 사안이다. 또 금지청구가 인용되지 않은 판례 중 Hynix 사건 판결³⁵⁾은 FRAND 관련하여 불분명한 사안이다. 또

28) 정상조 · 박성수 공편, 전거서, 15면.

29) Jay H. Reiziss/ Raquel C. Rodriguez, "Why the International Trade Commission Has Become The Nation's Hottest Patent Docket, And How It Manages the Exploding Caseload", AIPRA SPRING 2011, BRINKS HOFER GILSON & LIONE, p.2. [Available at, http://www.aipla.org/2011/spring/MATERIALS/Reiziss_Paper.pdf]

30) Houda Jarrah, "Post-eBay Permanent Injunction Rulings by District Court", PATSTATS.ORG, Univ. of Houston Law Center (Jan. 16, 2011) [Available at, http://www.patstats.org/Injunction_rulings_post-eBay_to_1-16-2011_post.xls]

31) Robert M. Isackson, "After 'eBay,' injunctions decrease", 30 NAT'L L.J., Dec. 3, 2007 at S1.

32) 2011 FTC Report: "The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies With Competition" (March 2011), at 217. [<http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>].

33) CSIRO v. Buffalo Technology Inc., 492 F. Supp. 2d 600 (E.D. Tex. 2007), aff'd in part, 542 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).

34) True Position v. Andrew Corp., 568 F. Supp. 2d 500 (D. Del. 2008).

35) Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 609 F. Supp. 2d 951 (N.D. Cal. 2009).

Apple v. Motorola 사건 판결³⁶⁾과 Microsoft v. Motorola 사건 판결³⁷⁾은 FRAND선언과 관련 있는 사안이었다.

이하 항목을 바꾸어 eBay 판결 이후 미국 실무에서 특히 표준특허사건에서 금지청구권 행사 제한에 대해 주요한 판례로 취급하고 있는 두 개의 판결 즉 Apple v. Motorola 사건 판결과 Microsoft v. Motorola 사건 판결을 중심으로 자세히 살펴본다.

Ⅲ. eBay 판결 이후 표준특허사건에서 금지청구권 행사 관련 주요 하급심판결

1. Apple v. Motorola 사건 판결³⁸⁾

1) 사건의 개요

이 사건의 개요를 보면 Apple 및 Motorola는 모두 각각 특허권을 상대방이 침해하였다고 주장하였다. Apple은 2010. 10.경 Motorola의 드로이드(Droid) 스마트폰 등 모바일 기기가 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 일리노이북부연방지방법원에 침해금지 및 손해배상청구를 하였다. 반소로써 Motorola는 Apple의 iPhone과 iPad 등 제품이 특허권을 침해하였다고 주장하며 침해금지 및 손해배상청구를 하였다. 그런데 Motorola가 Apple에 의하여 침해되었다고 주장한 특허 중에, Motorola가 표준필수특허라고 선언하고 누구라도 RAND 조건으로 라이선스를 허락하는 것을 약정한 미국특허(U.S. Patent No. 6,175,559 이하 '559특허'라 함)가 포함되어 있었다.³⁹⁾ 또 Motorola의 특

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

37) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993 (W.D. Wash. 2012).

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

39) 그 밖에도 Motorola가 필수특허라고 선언한 미국특허(U.S. Patent No. 6,359,898)가 존재하였지만, Posner판사는 Apple의제품은 해당 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 표준에 준거한 제품이 필수특허를 침해하지 않는다는 귀결에 관하여, Posner판사는 필수특허라는 것은 Motorola

히 중에는 3G 이동통신 기술의 일종으로서 제3세대 휴대전화 시스템으로 명명되는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에 관련한 표준 필수특허가 포함되어 있다. 애초 Motorola는 Apple에 대하여 자신의 특허를 사용하는 대가로서 2.25%의 실시료율을 제의하였으나 Apple은 너무 과대하다는 이유로 그 제의를 거절하였다.

Motorola는 자신의 2.25%의 실시료율 제의에 대해 Apple이 부당하게 거절하였으므로 결국 협상이 결렬되었고, 이로써 RAND선언에 따른 침해금지청구권의 행사 제한은 이유 없다고 주장하였다.

일리노이주 북부지구연방지방법원(N.D. Ill.)에서 지명에 의해 심리를 행한 제7순회연방항소법원의 Posner 판사는 정식사실심리를 거치지 않는 약식명령(summary judgment)을 요구한 양자의 신청을 이하와 같은 논거에 기하여 모두 인정하지 않았다. 우선 손해배상에 관하여, Apple 및 Motorola가 상대방의 특허권침해에 의해 입었다고 주장한 손해에 대해서 합리적 실시료는 지급받을 수 있지만 그러나 그에 대한 입증이 되지 않는다고 판시하였다. 다음으로 금지청구에 관해서도, Posner 판사는 Georgia-Pacific factors에 기해 그 손해배상청구를 지지하는 확실한 증거를 제시하지 못함으로써, 결국 손해가 입증되지 않는 것이므로 손해배상이 불충분한 구제인 것에 관한 입증이 이루어 지지 않았다고 하면서 결국 양자 모두의 약식명령 신청도 인정하지 않았다.⁴⁰⁾ 당사자인 Apple 및 Motorola 모두 항소하였다. 2014. 4. 25. CAFC 항소심 판결에서는 1심 판결 대비 그 이유를 달리하였지만, 결론적으로 금지청구권을 인정하지 않았다.

2) 법원의 판단

우선 제1심에서 Posner 판사는 FRAND확약을 함으로써 특허권자는 자신의 특허권에 대해 FRAND 로열티를 지급하려는 누구에게나 라이선스를 함에 동의했으므로, 그 라이선시가 FRAND 조건을 충족하는 로열티를 지급하는 것을 거절하지 않는 한, 그 금지청구는 더 이상 허용되지 않는다는 일반론을 제시하였

의 주장에 지나지 않고, 표준화단체의 ESI는 필수특허인가여부를 판단하지 않는다고 실시하였다.

40) Apple, at 911.

다. 또 Posner 판사는 이 사건의 경우에도 Apple이 FRAND 조건을 충족하는 로열티를 지급하는 것을 거절하지 않는 한, 표준필수특허의 침해에 대해 Apple에 대한 금지명령은 정당화되지 않는다고 판시하였다.⁴¹⁾ 나아가 FRAND 조건에 기초한 그 특허권의 라이선스를 확약함으로써, Motorola는 FRAND 로열티를 지급하려는 누구에게나 표준필수특허에 관한 라이선스를 약정한 것이며, 그래서 로열티는 그러한 특허를 사용하기 위한 라이선스의 적절한 보상임을 묵시적으로 인정하였다고 판시하였다.

Posner 판사는 가령 Apple이 Motorola가 제의한 2.25%의 실시료율을 거절하였기 때문에 협상이 결렬되는 원인이 되었다 하더라도 Motorola가 RAND 조건에 따른 표준필수특허의 실시허락을 해야 할 의무에서 면책되는 것은 아니라고 판시하였다.⁴²⁾

금지청구를 부정한 다른 이유로서 이하를 들고 있다. 즉, Posner 판사는 시장점유율(market share) 저하에 의한 손실의 산정곤란으로부터 금지가 인정되는 예도 있지만,⁴³⁾ 이 사안의 경우에는 해당하지 않는다고 실시하였다. 또 Apple의 특허는 용이하게 우회가능하고 금지를 인정하더라도 시장점유율의 저하는 피하지 못한다고 판시하였다. 한편 금지청구를 인정하면 부정적 기능으로써 그것을 제거·우회하기 위해서 일정기간 제품가격을 인상하든가 그것을 회피하기 위해서 높은 로열티를 지불한 필요가 있지만, 이것은 특허의 가치에 비하여 불균형(unbalance)하다고 판시하였다. 또, eBay 판결의 4요소테스트 중 제3요소(고통 균형성)나 제4요소(공익)에 비추어 보더라도, 특허발명이 제품의 사소한 부분(small component)이어서 침해로써 특허권자가 입은 불이익과 금지에 의해 침해자나 공중이 입은 불이익이 불균형인 경우에는 계속적 로열티를 수반한 강제실시권(compulsory license with ongoing royalty)을 부여하는 방안이 형평법상의 구제로서의 금지명령보다 우월하다고 판시하였다(다만, 양자 모두 계속적 로열티에 관하여 주장하지 않았으므로 그 지급은 명하지 않았음).

한편 표준필수특허인 '559특허'에 기한 손해배상청구에 관하여, Motorola

41) Id. at 913-914.

42) Id. at 914.

43) Id. at 917.

는 표준필수특허의 포트폴리오(portfolio)에 포함된 '559특허' 1건의 로열티는 portfolio 전체를 대상으로 한 2.25%의 로열티의 40~50%에 미친다고 주장하였다.⁴⁴⁾ 이에 대하여, Posner 판사는 그러한 비례적이지 않는 비율의 근거는 제시되지 않았고 또, '559특허'가 다른 특허에 비하여 가치가 높은 것도 제시되지 않았다고 하며 Motorola의 주장을 배척하였다. 뿐만 아니라 Posner 판사는 FRAND로열티의 산정은 특허자체의 가치를 평가하기 위하여 특허발명이 표준필수특허라고 선언된 직전의 시점을 기준으로 하는 것이 적절하다고 판시하였다.⁴⁵⁾ Posner 판사에 의하면, 표준필수특허라고 인정된 후는 특허권자의 교섭력이 증대하여 다른 선택지를 가지지 않는 라이선스는 특허권자가 말하는 대로 강제로 교섭에 응해야 하지만,⁴⁶⁾ 그러한 hold up(특허위협)의 가치와 구별되는, FRAND 조건의 목적은 표준필수특허의 인정으로써 발생하는 특허자체의 가치로써 로열티를 한정하는 것에 있다고 판시하였다.⁴⁷⁾ 그런데 Motorola는 이에 부합하는 증거를 제시하지 못했다.

FRAND 조건을 전제하면, Apple이 FRAND 조건을 충족하는 로열티의 지분을 거절하지 않는 한, Apple이 '898특허'를 침해하는 것을 금지하는 것은 정당화되지 않는다고 Posner 판사는 실시하였다.⁴⁸⁾ Motorola는 FRAND 조건에서의 라이선스를 약속함으로써, FRAND로열티의 지분을 싫어하지 않는 그 누구에 대해서도 '898특허'를 라이선스하는 것을 약속한 것이고, 로열티가 특허를 사용하는 라이선스에 대한 적절한 보상인 것을 묵시적으로 인정하고 있다고 판시하였다.⁴⁹⁾ Motorola는 2.25%의 로열티라는 신청을 Apple이 거부하고 교섭을 거절하였으므로 금지청구가 정당화된다고 주장하지만, 가사 Apple이 2.25%를 거부하였다면 Apple은 그이상의 로열티지분을 명하게 될 위험을 스스로 부담하지만, 그렇다고 하더라도 Motorola가 FRAND의무를 준수하지 않아도 좋다는 것은 아니라고 판시하였다.⁵⁰⁾ 연방대법원의 eBay 판결의 '4요소테

44) *Id.*, at 913.

45) *Id.*

46) *Id.*

47) *Id.*

48) *Id.*, at 913-914.

49) *Id.*, at 914.

스트'에 비추어보더라도, Motorola가 받을 수 있는 구제의 모두는 FRAND로 열티에 의해서 충족되므로 이 사건 금지청구는 인정되지 않는다고 판시하였다.⁵¹⁾

한편, 2014. 4. 25. 선고된 CAFC 항소심 판결⁵²⁾에서는 1심 판결의 *per se rule* 즉 표준필수특허는 항상 금지청구를 할 수 없다는 법리는 배척하면서, eBay 판결의 기준이 표준필수특허의 경우에도 적용된다는 점을 분명히 하였다.⁵³⁾ CAFC는 표준필수특허에 기한 금지청구라 하더라도 특허침해자가 일방적으로 FRAND 실시료를 거절하거나 협상을 지연시켜 동일한 효과를 보는 경우 그러한 금지청구권의 행사는 정당화될 수 있다고 판시하였다. CAFC는 FRAND 확약을 한 특허권자의 경우 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)의 입증에 곤란을 겪을 것임을 지적하고 한편 FRAND 실시료를 일방적으로 거절하거나 협상을 부당하게 지연하는 침해자에 대한 금지명령은 정당화될 수도 있음을 설시하였다.

이상과 같이, 이 Apple사건에서는 표준필수특허인가 아닌가를 묻지 않고, 다투어진 특허권 전부에 관해서 금지가 부정되었다. 그 중, 표준필수특허에 관해서는 FRAND선언을 한 것이 제1요소(회복할 수 없는 손해) 및 제2요소(금전배상의 불충분성)을 부정하는 방향으로 참작되었지만, Posner 판사는 FTC가 별개로 ITC사건에 관하여 제출한 법정의견서 *amicus brief*(the FTC's public interest statement to the ITC (2012))⁵⁴⁾에서 RAND선언을 한 특허권은 침해되더라도 금지청구는 인정되지 않는 것을 시사한 점을 언급하였다. 또 RAND로 열티의 산정기준시를 표준책정시로 하는 사고방안도 2011 FTC Report의 제언⁵⁵⁾

50) *Id.*

51) Apple, at 915.

52) Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 2012-1548 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014).

53) Case No.2012-1548, -1549(Fed. Cir. April 25, 2014) at 71-72.[available at, <http://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/234/2014/04/12-1548.Opinion.4-23-2014.1.pdf>].

54) FTC(The Federal Trade Commission), "Third Party United States Federal Trade Commission's Statement on the Public Interest"(filed on June 6, 2012), in *In re Certain Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-745, 5 ("A RAND commitment provides evidence that the SEP owner planned to monetize its IP through broad licensing on reasonable terms rather than through exclusive use").

에 따른 내용이므로, 결국 Posner 판사와 FTC의 사고방식은 궁극적으로 가깝다고 할 수 있다. 2012. 12.경 항소심에서는 FTC가 직접 1심판결을 지지하면서 RAND선언을 한 특허권은 침해되더라도 금지청구는 인정되지 않는다는 취지의 법정의견서(amicus brief)를 제출하였다. 이러한 CAFC 항소심 판결의 의의는 1심 판결의 ‘*per se rule*’ 즉 표준필수특허는 항상 금지청구를 할 수 없다는 법리는 배척하면서, eBay 판결의 기준이 표준필수특허의 경우에도 적용된다는 점을 분명히 한 점이다. 즉 표준필수특허에 기한 금지청구라 하더라도 특허침해자가 일방적으로 FRAND로열티를 거절하거나 협상을 지연시켜 그와 동일한 효과를 보는 경우에는 그 때에는 표준필수특허권에 기한 금지청구권의 행사는 정당화될 수 있다고 판시한 것에 의의가 있다 하겠다.

다만, 미국 내에서조차 이 사건의 1심과 항소심 판결을 비롯한 eBay 사건 판결 이후(Post eBay) 판결들에 대한 한계점이 지적되고 있다. FRAND로열티의 지불을 거부하거나 싫어하지 않는 자 즉 이른바 ‘willing licensee(라이선스를 받을 의사가 있는 자)’의 정의가 무엇인지 여부에 대한 객관적 판단기준은 불명한 채로 남겨 두었기 때문이다. 달리 말하면 eBay 사건 판결 이후(Post eBay) 판결들에서도 FRAND확약에 기한 로열티로 라이선스를 받을 의사가 존재하는지 여부에 관한 객관적 기준은 제시하지 않았다는 점에 한계가 드러난다. 또 실시료의 바탕이 구성부품인지 아니면 최종 생산품인지 여부의 문제, 그리고 구성부품의 제조업자에 대한 라이선스의 거절이 FRAND확약을 위반한 것인지 여부의 문제와 표준안에 표준필수특허를 옹호하는 것에 대한 적법성 등의 쟁점에 대해서도 아직 논의가 남아 있다.⁵⁶⁾

2. Microsoft v. Motorola 사건⁵⁷⁾

55) FTC(The Federal Trade Commission), “The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition”, *A Report of The Federal Trade Commission* (March 2011), pp.191-194.

56) Koren W. Wong-Ervin, “Standard-Essential Patents: The International Landscape”, *AMERICAN BAR ASSOCIATION, Public Domain* (Spring 2014), pp.7-8.

57) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993 (W.D. Wash. 2012).

1) 이 사건의 개요⁵⁸⁾

Motorola는 H.264 표준규격(H.264 Standard: 영상부호화기술에 관한 ITU의 표준규격) 및 802.11 표준규격(802.11 Standard: WLAN에 관한 IEEE의 표준규격)에 관한 필수규격(각각 'H.264 특허', '802.11 특허'라 하고, 양자를 합쳐 '이 사건 표준필수특허'라 함)을 다수 가지고 있다. 각 표준화단체(a standard-setting organization: SSO)인 ITU와 IEEE에 대하여 RAND선언(합리적이고 비차별적인 조건으로 라이선스를 한다는 취지의 선언)을 하였다.

Microsoft는 이 사건 표준필수특허를 사용한 게임기 'Xbox360'이나 Windows 등을 제조판매하기 때문에, 양 당사자는 이 사건 표준필수특허에 관하여 라이선스 교섭을 하였다. Motorola는 Microsoft에 대하여 최종제품(소프트웨어가 아니라)에 대해서 2.25%의 실시료율로 라이선스 제의를 하였다. 이에 대하여 Microsoft는 Motorola의 제의는 극히 불합리하고, Motorola가 표준화단체에 대하여 RAND 조건으로 표준사용자에 대하여 라이선스를 해야 할 의무에 위반하였다는 이유로 손해배상을 구하는 소송(이하 '이 사건 소송'이라 함)을 제기하였다.

2) 사건의 진행경과⁵⁹⁾

구체적인 사건의 진행경과를 보면 이하와 같다. Motorola는 무선 LAN(WLAN)에 관한 IEEE(the Institute of Electrical and Electronics Engineers: 미국전기전자기술자협회)의 802.11 표준규격과 화상부호화기술에 관한 ITU(the International Telecommunication Union: 국제전기통신연합)의 H.264 표준규격에 관한 필수특허를 다수 가지고 있다. Motorola는 802.11 규격에 관해서는 IEEE에 대하여 보증서(Motorola's letters of assurance to the IEEE)를, 또 H.264규격에 관해서는 ITU에 대하여 보증서(Motorola's

58) Kassandra Maldonado, "Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation", 29 *Berkeley Tech. L.J.* 419, 421-430 (2014).

59) *Id.*

letters of assurance to the ITU)를, 각각 다수 제출하였다. 그 보증서에는 RAND 조건으로 표준필수특허에 관하여 라이선스를 허락한다는 내용을 포함하였다.⁶⁰⁾

Motorola는 Microsoft에 대하여, 2010. 10. 21. 802.11 특허에 대하여, 2010. 10. 29. H.264 특허에 관하여, 각 2.25%의 실시료율을 포함한 RAND 조건의 라이선스 제의(이하 ‘이 사건 제의’라 함)를 하였다. 다만 로열티 베이스(royalty base)는 소프트웨어(예를 들면 Windows 모바일·소프트웨어, Xbox360 시스템 소프트웨어, Windows 7 소프트웨어, Windows Phone 7 소프트웨어)가 아니라, 최종제품(예를 들면, ‘Xbox360’, PC/랩탑, 스마트폰)으로 하는 것 등을 기재한 레터를 발송하였다.

이에 대하여, Microsoft는 2010. 11. 9. Motorola가 IEEE와 ITU에 대하여 부담하는 RAND 조건부 라이선스허락의무를 위반함으로써 결국 계약위반과 금반언에 해당한다고 주장하며 워싱턴주서부지구연방지방법원에 이 사건 소송을 제기하였다. 이 소송에서 Microsoft는 IEEE 및 ITU에 대한 RAND 확약에 기초하여 각 특허에 관하여 RAND 조건에 맞는 합리적 로열티율의 산정을 요구하였다. Motorola는 2010. 11. 그리고 같은 해 12.경, Microsoft의 제품 Windows7이 H.264규격에 관한 3건의 미국특허(U.S. Patent No. 7,310,374, 7,310,375, 7,310,376)을 침해하였다고 주장하며 위스콘신주서부지구연방지방법원에 특허침해금지소송을 제기하였다. 그 후 이 침해소송은 2012. 3. 28. 워싱턴주서부지구연방지방법원으로 이송되어, 양 사건의 심리가 병합되었다.⁶¹⁾

60) 통상 전형적인 보증서 혹은 선언서에는 특허권자는 IEEE규격, ITU-U권고, ISOC/IEC 국제규격에 준거한 라이선스 혹은 규격에 부합하는 물품의 제조판매 등에 필요한 특허제품을 이용하기 위한 라이선스를 체결함에 있어 합리적 조건으로 비차별적으로 전세계에 걸쳐 사람의 수를 제한하지 않고 허락한다는 취지가 기재되어 있다.

61) 한편, 양당사자의 같은 시기의 별개소송으로서, 이러한 미국의 국내법상 계약위반소송이 진행되는 중, Motorola는 2011. 7. 경 Microsoft를 상대로 독일에서 특허침해소송을 제기하였다. Motorola의 특허침해금지청구에 대하여, 독일지방법원은 2012. 5. 2.경 독일 특허법에 기하여 Microsoft로 하여금 독일에서 특허침해제품을 판매하는 것을 금지하는 것을 내용으로 하는 명령을 Motorola에게 하여하였다. 당시 Microsoft는 독일에서의 특허침해금지청구에 대하여 반소에 기한 금지(anti-suit injunction)를 주장하였다. 한편, 워싱턴주서부지구연방지방법원은 2012. 3. 28. 독일에서의 침해금지판결의 미국 내 집행을 금지해 달라는 Microsoft의 예비적 금지명령신청(preliminary injunction motion) 사건을, Motorola의 위스콘신주서부지구연방지방법원에 제기한 특허침해금지소송과 함께 이송받았다. 그 뒤 워싱턴주서부지구연

Robart 판사는 2012. 2. 27. Motorola가 RAND선언을 함으로써 Motorola와 표준화단체 각 SSO(ITU, IEEE) 사이에 Motorola가 표준사용자에 대하여 RAND 조건으로 라이선스한다는 계약이 성립하였다는 점과 Microsoft는 표준화사용자로서 Motorola에 대해 이러한 계약의 이행을 구할 수 있다는 점을 인정하였다. 그 후 2012. 11. 13.~20. 사이에 Motorola의 이 사건 표준필수특허의 RAND 실시료율과 그 범위를 판단하기 위하여 재판(bench trial)을 진행하였다.

그리고 2013. 4. 25. 워싱턴주서부지구연방지방법원은 재판(bench trial)으로 이 사건 판결을 내렸다.⁶²⁾ 같은 지방법원은 Motorola가 RAND 조건아래 라이선스를 할 의무를 위반하였는지 여부를 배심원이 판단할 수 있도록 하기 위하여, 당사자 사이의 가상적 협상을 전제로 이 사건 표준필수특허에 관해 적절한 RAND 실시료율과 그 범위(RAND royalty rate range)를 결정하였다. 이 판결은 미국법원이 두 당사자 사이의 표준필수특허의 포트폴리오·라이선스에 관해 FRAND 라이선스 부여조건을 결정한 최초의 판결이라 할 수 있다. 특히 이 2013. 4. 25. 판결은 특허침해소송에서 손해배상에 관해 합리적 로열티를 결정할 때 고려해야 할 15가지 요인을 확립한 바 있는, Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. 사건⁶³⁾의 판결에 기한 추론을 전개하면서, 법원이 Georgia-Pacific context와 RAND context 사이에 결정적인 차이를 설치하면서,⁶⁴⁾ 몇 가지 고려 요인을 수정하여 적용한 점에서 그 판결의 의의가 적

방지방법원은 2012. 5. 14. Microsoft에게 독일에서의 반소에 기한 금지(anti-suit injunction in Germany) 명령을 허용하였다. 이것은 Motorola가 독일에서 Microsoft에 대한 특허침해금지명령의 외국판결의 집행을 금지해달라는 것이었다. Microsoft에게 이러한 예비적 금지명령(preliminary injunction)이 허용된 후, Motorola에 의하여 중간 항소(interlocutory appeal)가 제기되었다. 이에 제9순회연방항소법원은 2012. 9. 28. 제1심인 워싱턴주서부지구연방지방법원의 판결의 취지를 재확인하였다. 독일에서의 반소에 기한 금지(anti-suit injunction in Germany)에 대한 Microsoft의 청구 즉, Microsoft가 독일에서 Microsoft의 다수의 제품 판매를 막아달라고 한 청구를 중지함을 확인한 것이다. 제9순회연방항소법원은 Microsoft에게 허용한 반소에 기한 금지(anti-suit injunction) 명령을 허용한 점에 대해 재량권 남용이 없다는 취지로 판시하면서 항소를 기각하였다.(Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)).

62) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 11 C10 1823 JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

63) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), mod. and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

지 않다.⁶⁵⁾

결국 2013. 8.경. 배심원(Jury)은 위 재판(bench trial)에 기한 RAND 실시료율과 Motorola가 Microsoft에 대하여 한 이 사건 제의(즉, 2010. 10. 21. 802.11 특허에 대하여, 2010. 10. 29. H.264 특허에 관하여, 각 2.25%의 실시료율을 포함한 RAND 조건의 라이선스 제의)를 비교한 뒤, Motorola가 표준화 단체 각 SSO(ITU, IEEE)와 사이에 체결한 이 사건 RAND 확약에 따른 의무에 위반하였음을 인정하였다.

배심원(Jury)은 2013. 9. 4. 최종적으로 Motorola가 요구한 로열티는 합리적이지 않기 때문에 계약위반의 책임에 기하여 Motorola는 Microsoft에게 손해배상액으로서 약 1,450만 달러(\$14.5M)를 지불하도록 명하는 평결을 내렸다. 즉 배심원의 평결에 의하여 총 1,450만 달러(\$14.5M)가 인정되었고, 그 중 변호사 비용(attorney's fees and costs) 3백만 달러(\$3M)를 제외하면, 총1,150만 달러(\$11.5M)가 손해배상(plant relocation cost)으로 인정되었다.

한편, 다음 <표>와 같이, Georgia-Pacific의 기준을 일부 수정한 기준을 적용하여, 배심원(Jury)은 Microsoft는 Motorola에게 RAND 조건의 라이선스로로서 약 180만 달러(=56만 달러/년×5년간)의 지급을 인정하였다.⁶⁶⁾ 결론적으로 구체적이고 합리적인 RAND 로열티율(Royalty Rates)에 관해서 보면, IEEE의 802.11 표준 규격에 대해서는 특허 포트폴리오 단위당 3.471센트를,⁶⁷⁾ 그리고 ITU의 H.264 표준 규격에 대해서는 특허 포트폴리오 단위당 0.555센트를,⁶⁸⁾ 법원은 각 인정하였다.⁶⁹⁾ 아래에서 살펴 볼 이 사건이 기초된 이전 '11월 판결'에 기하여 RAND 조건의 로열티율이 최종적으로 제시된 것이다.⁷⁰⁾

64) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *53 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

65) Cassandra Maldonado, op.cit., pp.443-446 (2014).

66) 애초 Motorola는 Microsoft에 대해서 40억 달러의 실시료 상당의 손해배상금의 지급을 구하였다.

67) 3.471 cents per unit for portfolio of patents(802.11 standard).

68) 0.555 cents per unit for portfolio of patents(H. 264 standard).

69) Cassandra Maldonado, op.cit., pp.446-452 (2014).

70) 이 판결이 선고되기 전에는, RAND조건에서 "합리적(reasonable)"인 로열티가 구체적으로 무엇을 가리키는 것인가라는 점은 끊임없이 문제되었고, 법원이 어떠한 근거에 기하여 어떠한 로열티율을 제시하는 것으로 되는 것인가에 대해서 그 유형이 많지 않았으므로 그 판결의 내용이 주목되었다.

〈표〉71)

SEP portfolio	MS' Windows & Xbox products		all other MS Products	RAND royalty rate
H.264	lower bound (RAND's Minimum Royalty)	upper bound (RAND's Maximum Royalty)		
	0.555 cents / unit	16.389 cents / unit	0.555 cents / unit	0.555 cents / unit
802.11	MS' Xbox products		all other MS Products	RAND royalty rate
	lower bound (RAND's Minimum Royalty)	upper bound (RAND's Maximum Royalty)		
	0.8 cents / unit	19.5 cents / unit	0.8 cents / unit	3.471 cents / unit

3) 법원의 판단

우선, 워싱턴주서부지구연방지방법원은 2012년 2월 27일의 판결(이하 '2월 판결'이라 함)⁷²⁾을 선고하였다. 이 판결에서, Motorola는 IEEE와 ITU와 사이에 IEEE와 ITU에 대한 보증서(Motorola's letters of assurance to the IEEE and ITU)에 기하여 필수특허를 RAND 조건으로 라이선스한다는 내용의 법적 구속력이 있는 계약(RAND commitment)을 체결하였다고 판시하였다. 나아가 IEEE와 ITU에 대한 보증서에 기하여 Microsoft는 IEEE와 ITU의 구성원으로서 계약상 수익자인 제3자(third-party beneficiary)에 해당한다고 판시하였다. 아울러 2월 판결에서는 Motorola가 이 점을 다투지 않은 점도 실시하였다. 법원은 추가로, 계약상으로는 RAND 조건에 부합하는 추가적 조건에 어떠한 언급도 없기 때문에, Motorola의 항변 즉, 라이선시 licensee)라면 RAND 조건에 적합하도록 협상하여야 한다는 주장도 배척하였다.

그렇지만 그 후,⁷³⁾ Motorola는 IEEE와 ITU에 대한 RAND확약(RAND

71) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *303 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). [Available at, <http://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/234/2013/05/2013.05.10-Apple-Citation-of-Supplemental-Authority.pdf>].

72) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F. Supp. 2d 993 (W.D. Wash. February 27, 2012).

73) 2012년 5월의 Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Wash. 2012)에서, 워싱턴주서부지구 연방지방법원은 Motorola가 독일에서 H264표준필수특허의 침해를 이유로 Microsoft를

commitment)은 일방적인(unilateral) 청약이고, 청약의 상대방인 Microsoft는 라이선스를 청약하고 교섭한다는 조건을 충족함으로써 비로소 라이선스를 승낙할 수 있다고 주장하였다. 그 때문에, 워싱턴주서부지구연방지방법원은 2012년 6월 6일의 판결(이하 '6월 판결'이라 함)⁷⁴⁾에서 다시 이점을 재심리하고, 다음과 같이 판시하면서 다시금 RAND 조건부 계약의 성립을 인정하였다.⁷⁵⁾

일반적으로 미국법상 계약의 성립에는 청약, 승낙 그리고 약인(consideration)⁷⁶⁾이 요구된다. 이 사건에서 IEEE와 ITU는 필수특허의 특허권자에 대하여 RAND 조건으로 라이선스의 확약을 얻을 수 없게 되면 표준으로는 채용하지 않는다. 그 때문에 IEEE와 ITU의 요청은 청약에 해당한다. 또 Motorola가 IEEE와 ITU에 보증서를 제출한 것은 승낙에 해당한다. 그리고 표준화단체(SSO)는 Motorola가 필수특허를 RAND 조건으로 라이선스한다는 확약(RAND commitment)과 교환으로 그 특허기술을 표준으로 채용하는(적어도

제소한 소송에서 금지가 인정되었다 하더라도, Motorola가 그 집행을 구하는 것을 금지하는 내용의 소송금지명령(Anti-suit injunction: 일종의 집행정지명령)의 임시금지를 명하였다.

74) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. June 6, 2012).

75) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993, 999-1001 (W.D. Wash. 2012), reaffirmed, 864 F. Supp. 2d 1023, 1030-33 (W.D. Wash. 2012), *aff'd in relevant part*, 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012). 이와 같은 계약법적 접근방법으로 표준특허권자의 RAND선언의 법적성격 및 제3자를 위한 계약의 성립여부를 쟁점으로 다룬 바 있는 같은 취지의 판결로서는, Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 11 C10 1823 JLR, 2013 WL 2111217 at *1 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013); Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012); In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 at *4 (N.D. Ill. Oct. 03, 2013); Koren W. Wong-Ervin, "Standard-Essential Patents: The International Landscape", *AMERICAN BAR ASSOCIATION, Public Domain* (Spring 2014), p.5, n.6.

76) 미국계약법의 가장 큰 특징은 계약의 성립에 약인(consideration: 締約原因)이 존재해야 한다는 것이다. 우리나라는 미국계약법상 계약의 성립과 관련한 약인법리와 달리, 계약당사자의 의사의 합치만으로 계약은 성립하게 된다. 애초 19세기 영국법에서는 합의가 비록 유효한 계약의사를 갖고 맺어진 경우에도 날인증서(deed under seal)에 의하거나 약인에 의해 지지되는 경우에만 법적 구속력이 인정된다는 계약원인의 법리(doctrine of consideration)를 확립한 계약법상의 계약원칙으로 수립하였다(이은영, "계약 구속력의 근거", 사법연구회 편, 사법연구 3: 계약법의 제문제, 고시계, 1988, 40-41면). 이러한 약인법리의 기초사상은 상호성(reciprocity)으로서 수낙자(promisee)는 그가 받은 약속과 교환하여 그 자신에게 불이익이 되거나 또는 약속자(promisor)에게 이익이 되는 것을 제공하여야 한다. 미국에서 약인이론의 상호성 개념은 약속에 대하여 거래상 부여된 대가로 보는 대가교환이론(bargain theory of consideration)으로 변경되었다. 미국 계약법 리스테이트먼트는 이와 같은 대가교환이론을 기본으로 하고 있다(제7조)이은영, 상계논문, 41면). 즉, 미국계약법 제2리스테이트먼트 제7조 제1항에 의하면, 약인을 구성하기 위해서는 약속에 대한 이행이나 반대약속이 대가로 교환되어야 한다(THE RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 71(1981)).

채용을 검토하는) 것을 약속하는 것이므로 약인(consideration)도 인정된다고 법원은 판시하였다.

이 ‘6월 판결’에서는 Microsoft가 RAND 라이선스에 관한 계약상의 권리를 부인 내지 거절하였다는 취지의 Motorola의 주장의 타당성도 심리하였다. Motorola는 스스로의 주장의 근거로서 RAND 조건으로 라이선스를 제공하는 의무가 생기는 것은 Microsoft가 라이선스를 청약하고 성실하게 교섭한다는 정지조건이 성취한 경우인데, Microsoft는 그러한 행위를 행하지 않고 만연히 Motorola를 상대로 제소하였다고 주장하였다. 그러나 ‘6월 판결’에서는 Motorola의 위 주장을 배척하였다. 이러한 ‘6월 판결’은 그 판결 이유는 이하와 같다. 즉, IEEE나 ITU의 보증서에 그렇게 해석하는 문언은 발견되지 않는 점, Motorola의 주장에 의하면 라이선스를 청약하지 않는 자에게는 법외적인 라이선스료를 청구할 수 있게 된다는 점, 그러나 이것은 모든 표준계약의 준거자에게 RAND 조건으로 필수특허의 이용을 가능하게 한다는 확약의 목적에 반하는 점, 또 성실한 교섭이라는 점에 관해서 살펴보면, Motorola의 주장에 의하면 표준계약의 준거자는 Motorola로부터 법외적인 청구를 받더라도 성실한 교섭을 강요당하게 된다는 점과 이러한 귀결은 Motorola로부터 확약을 받은 표준화 단체인 SSO(IEEE나 ITU)가 상정하는 바는 아니라는 점 그리고 Microsoft의 제소에 관해서는 Motorola가 RAND 조건으로 표준필수특허를 라이선스하여야 할 의무를 다하지 않았다고 믿는 수익자인 제3자에 의하여 법원이 분쟁해결의 유일한 장으로 될 수 있다는 점 등이다.

또 ‘6월 판결’에 의하면, Motorola와 IEEE나 ITU와 합의는 RAND 조건의 라이선스로 향한 교섭이 행해지는 것을 상정하고 있다고 한다. 따라서, 교섭당시의 청약이 RAND 조건에 합치할 필요는 없지만 Motorola의 청약은 성실의무에 따른 것이어야 한다고 판시하였다. 다만 성실의무위반의 유무를 판단하고자 하면 Motorola의 청약과 합리적인 RAND 로열티율을 비교하여야 하고, 그것을 위해서는 합리적 FRAND 로열티율을 결정할 필요가 있다고 판시하였다. 그런 이유에 서서, ‘6월 판결’은 Motorola의 청약은 명백히 불합리하여 계약위반에 해당한다고 설시하고 정식사실심리를 거치지 않는 약식명령(summary judgment)을 요구하는 Microsoft의 신청은 인정하지 않았다.

그 후,⁷⁷⁾ Motorola는 Microsoft와 사이에 라이선스계약은 존재하지 않고 나아가 Microsoft도 그러한 내용의 구제를 요구하지 않았음에도 불구하고, 법원이 라이선스계약의 성립을 재량으로 만드는 것은 부적절하다고 주장하였다. 그러나 워싱턴주서부지구연방지방법원은 2012년 10월 10일의 판결(이하 ‘10월 판결’이라 함)⁷⁸⁾에서 이러한 주장도 배척하였다. 이 ‘10월 판결’에서는 양당사자가 RAND 조건으로 라이선스에 합의하지 않은 것이라면 오히려 법원이 분쟁을 해결하는 적절한 장(場)이라는 점, 법원은 RAND 조건의 라이선스가 이루어져야 한다는 취지의 Microsoft의 권리를 법적으로 실현하고자 함에 지나지 않는다는 점, Microsoft는 명시적으로 RAND 라이선스의 합의를 요구하지는 않지만 라이선스를 필요로 하고 있다는 점과 RAND 조건으로 라이선스를 받을 준비가 되어 있다고는 말하고 있다는 점, 그리고 RAND 조건의 라이선스로 향한 교섭조차 이루어졌으면 좋겠다는 Motorola의 입장에 입각하면, Microsoft에게 RAND 조건의 라이선스를 인정하였기 때문에, RAND 조건의 라이선스 합의를 만들어 내지 않으면 Microsoft가 확실히 RAND 조건의 라이선스를 받도록 할 수 없다는 점 등을 그 판결이유로 들었다.

그리고, 2012년 11월 30일의 워싱턴주서부지구연방지방법원의 판결(이하 ‘11월 판결’이라 함)⁷⁹⁾에서는, RAND 조건부 로열티율과 정도에 관하여 양당사자의 희망으로 배심원이 아니라 법원에 의한 사실심리(bench trial)가 2012년 11월에 행해졌다. 법원의 판단에 기초하여 배심원은 Motorola에 의한 계약위반 유무에 관해서 심리하였다. 또, 이 ‘11월 판결’에서는 Motorola가 주장하는 3건의 H.264규격 필수특허의 침해에 관하여 eBay판결의 4요소테스트 중 제1요소

77) 2012년 9월, 제9순회연방항소법원은 Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872(9th Cir. 2012)에서, 외국소송금지명령의 임시금지를 명하는 판결에 대한 중간상소를 기각하였다. CAFC가 아니라, 제9순회항소법원에 상소된 것은, Microsoft의 청구가 계약에 기한 것이기 때문이다. 또한 제9순회항소법원(a)ITU에 대한 Motorola의 RAND선언에 의하여, Microsoft가 수익자인 제3자로서 그 이행을 청구할 수 있는 계약이 성립하고, Motorola도 이것을 인정한 점과, (b) 해당 계약은 Motorola가 독일에서의 소송의 대상으로 된 것을 포함한 표준필수특허를 권리행사하기 위해서 어떠한 청구를 할 수 있는가를 어느 정도 규율한 것인 점, 등의 제2점에 관한 지방법원의 판단은 법적으로 잘못이라고는 할 수 없다고 판시하였다.

78) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 2012 U.S. Dist. Lexis 146517 (W.D. Wash., October 10, 2012).

79) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 2012 U.S. Dist. Lexis 170587 (W.D. Wash., November 30, 2012).

와 제2요소에 관해서 이하와 같이 판단한 뒤, 최종적으로 Motorola의 특허침해의 금지청구를 부정하였다(제3요소와 제4요소에 관해서는 판단되지 않았다).⁸⁰⁾

이미 판시한 대로 Microsoft는 Motorola의 ITU에 대한 약속(FRAND commitment)의 수익자인 제3자로서 H.264필수특허에 관하여 RAND 조건으로의 라이선스 합의에 기한 권리를 가진다. Microsoft는 모든 H.264필수특허에 관하여 RAND 조건으로 라이선스를 받는 것을 승낙하였고, 그 라이선스의 내용을 결정하기 위하여 이 사건 소송이 계속 중인 것이다. 그렇다면 Motorola가 주장한 3건의 특허에 관해서도 모두 라이선스계약의 체결이 현실로 된 것이다. Microsoft는 해당 라이선스계약에 기하여 소멸시효가 완성하지 않는 범위에서 침해시부터 로열티를 지불하게 된다. 그러므로 해당 라이선스계약이 Microsoft의 H.264필수특허의 사용에 대한 Motorola의 구제로서 작용한다. 따라서 Motorola에게 제1요소의 회복불가능한 손해는 인정되지 않는다.

같은 이유에서 Motorola는 제2요소의 금전배상의 불충분성도 입증하지 못했다. Motorola는 H.264필수특허에 관하여 RAND 조건으로 라이선스하는 것을 확약(FRAND commitment)한 때부터 Motorola는 Microsoft를 포함한 모든 특허실시자에게 RAND 조건으로 라이선스할 의무를 부담한다. 머지않아 현실의 것으로 되는 라이선스계약에 따라 Motorola는 적절하게 구제되는 것이다.

이상에서 살펴본 바와 같이 Microsoft v. Motorola 사건은 복잡한 경위를 거쳤다. Microsoft v. Motorola 사건의 판결의미로서 주목되는 것은 표준필수특허의 특허권자가 표준화기관(SSO)에 대하여 RAND선언함으로써 표준화기관과 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하고, 표준기술의 이용자는 수익자인 제3자로서 해당 필수특허의 라이선스를 받을 수 있다는 것을 법원이 정면으로 인정한 점이다. 이에 대하여 미국에서는 Apple Inc. v. Motorola Mobility Inc. 사건⁸¹⁾에서 이 '6월 판결'을 인용하면서 표준이용자인 제3자에게 라이선스를 허락하

80) '11월 판결'은 특허침해금지청구를 부정함과 동시에 독일소송의 예비적 금지명령을 취소하였다. 라이선스에 관한 합의는 Motorola의 모든 H.264규격 필수특허를 대상으로 하고 이 사건에서 Motorola가 침해를 주장한 특허에 관하여 금지청구를 부정한다는 '11월 판결'의 판단은 논리적으로 모든 Motorola의 H.264규격 필수특허에도 미친다. 그 때문에 특허침해금지청구를 부정하는 11월 판결은 먼저 명령한 독일소송의 집행금지명령을 갈음하는 효과를 나타낸다.

81) Apple Inc. v. Motorola Mobility Inc., 2012 U.S. Dist. Lexis 116484 (W.D. Wis., Aug. 10, 2012).

는 내용의 제3자를 위한 계약의 성립을 인정한 판결이 나타났다. 다만, 이 사건에서 최초로 계약의 성립을 인정한 '2월 판결'에서 인용한 판결은 지극히 간결하게 결론을 제시한 것에 불과하였다.⁸²⁾ 덧붙여 이 사건을 포함하여 이들의 판결이 아직 미국의 연방지방법원 수준의 판단인 것에 입각하면, 현시점에서 미국의 상황은 또 유동적이라고 판단할 수도 있다. 어쨌든 이 사건의 일련의 판결과 같이, (제3자를 위한) 계약에 의해 표준특허권자인 Motorola에게는 라이선스를 허락할 의무가 있고 표준기술사용자인 Microsoft에게는 라이선스를 받을 권리가 있다는 입장에 서면, Microsoft에 대한 침해금지청구가 인정되지 않는 것은 당연한 귀결이라 할 수 있다.

3. 미국 판례태도의 정리

2006년 eBay사건의 미연방대법원 판결에서는 특허권침해에 기한 금지청구권의 허용여부에 관해 형평법에 기초한 이른바 4요소테스트(즉, ① 회복할 수 없는 손해, ② 금전배상의 불충분성, ③ 고통의 균형성, ④ 공익)를 적용하여 판단해야 하는 것을 확인하였다. eBay 판결이후 약 4분의 1의 지방법원 판결에서 금지가 부정되었다. 특히 특허권자가 특허권행사전문기업(Patent Assertion Entity: PAE)라고 불리는 자인 경우에 금지명령이 내려진 경우는 거의 없다. 이에 대하여 특허권자와 침해자가 직접적인 경쟁관계에 있는 경우는 일반적으로 금지가 인정되기 쉽다. 그렇지만 최근의 판결 중에는 그러한 경우에도 회복불가능한 손해의 입증의 일환으로써 침해와 손해의 인과관계의 엄격한 입증을 요구하고, 실제로도 개개의 특허에 의해 실현되는 특정한 기능이 수요를 환기하는 것이 구체적으로 입증되지 않았다는 이유로 금지청구를 부정한 것이 있다. 한편, 이와 달리 미국무역위원회(International Trade Commission: ITC)가 관할하는 관세법 제337조에 기한 수입배제명령신청사건에서는 이른바 eBay 판결

82) '2월판결'이 인용한 것은, *Research In Motion Ltd. v. Motorola Inc.*, 644 F. Supp. 2d 788, 797(N.D. Tex. 2008)과 *Ericsson Inc. v. Samsung Electronics Co.*, 2007 U.S. Dist. Lexis 292257(E.D. Tex., Apr. 20, 2007)이지만, 전자는 계약의 성립을 전제로 계약위반을 주장한 피의침해자의 주장은 믿기에 족하다는 이상의 이유를 제시하지 않고 있다. 또한 후자는 FRAND의무가 계약상의 것이어서, 법적구속력을 가진 것을 양당사자가 인정하고 있다고 인정된 사안이다.

의 4요소테스트는 적용되지 않고, 특허침해로 판단되면 기본적으로 수입배제명령(ITC exclusion order)을 내리고 있음에 유의할 필요가 있다.⁸³⁾

요컨대 앞서 살펴 본 바와 같이, 미국의 eBay 사건 이후 판결(Post-eBay 사건 판결) 중에는 표준필수특허에 기한 금지의 허용여부가 다투어진 경우 특허권자가 표준필수특허에 관하여 RAND선언을 한 경우 그 접근방법은 다르지만 금지청구권의 행사를 제한하는 판결이 최근 나타나고 있다. 전술한 Apple v. Motorola 사건과 Microsoft v. Motorola 사건 모두가 대표적인 사례이다. 양 사건을 종합적으로 고찰하면, RAND선언에 기초한 성실하고 공정한 교섭의무를 위반함을 이유로 Motorola의 표준특허권에 기한 금지청구권의 행사는 제한되고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 양 사건에서와 같이, 표준필수특허에 관하여 RAND선언을 한 특허권자로부터 금지청구를 요구당한 침해자인 표준기술사용자가 표준특허권자의 금지청구를 벗어나려고 하는 경우 이하의 2가지 주장을 항변으로써 고려할 수 있는 것이다. 즉 (a) RAND선언에 의해 특허권자와 표준화단체(SSO) 사이에 제3자를 위하여 한 계약이 성립하고, 침해자는 수익자인 제3자로서 RAND 조건으로 라이선스로서의 자격을 가진다는 주장을 하거나, 혹은 (b) 그러한 제3자를 위한 계약의 논리를 이끌어내지 않고, RAND선언 그 자체로서 특허권자는 로열티가 충분한 보상으로 되는 것을 묵시적으로 인정하였다는 주장하는 것이다. 전자의 접근방법은 RAND선언으로써 특허권자와 표준화단체와 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하고, 침해자는 수익자인 제3자로서 RAND 조건에서 라이선스를 가진 것을 이유로 한다. 후자의 접근방법은 그러한 제3자를 위한 계약을 해석론으로 도출하지 않고, FRAND선언으로써 특허권자는 로열티가 충분한 보상으로 되는 것을 묵시적으로 인정하였다고 할 수 있는 것을 이유로 한다. 이 두가지 접근방법 모두 특허권자에게 회복할 수 없는 손해는 발생하지 않고 금전적 보상이 충분한 구제로 된다는 것이다. 그리고

83) 대표적 사례로서는, Apple Corp. v. Motorola Mobility, Inc., 2012 WL 5416941 (W.D. Wis. Oct. 29, 2012). 이 사건의 개요를 보면, Motorola Mobility가 ITC에 Apple의 iPhone Pad 등이 이동통신장치에 관련한 다수 특허권을 침해하였음을 이유로 수입배제명령을 신청하였는데, 이에 Apple은 오히려 Motorola Mobility가 표준필수특허에 관하여 침해금지청구를 하는 것은 RAND선언에 위반되므로 결국 RAND계약이라는 계약위반에 해당한다는 취지의 확인을 구하는 반소를 제기하였다. Crabb 판사는 Motorola Mobility가 표준필수특허에 관하여 침해금지청구권을 행사하였다는 사정만으로는 RAND선언에 위반된다고 할 수 없다고 판시하였다.

Microsoft v. Motorola 사건에서 살펴본 바와 같이, RAND 조건을 충족하는 로열티의 구체적 내용에 관해서도 법원의 판단이 제시되었다. 다만 현시점에서는 앞서 살펴본 판결들이 모두 연방지방법원 차원의 판단이 중심이기 때문에 향후 상황은 유동적이라 할 수 있고 앞으로 다른 판결례의 추이를 지켜보아야 할 필요성은 있다.

Ⅳ. 우리 특허법상 금지청구권 행사의 제한 가능성

1. 침해금지청구권의 제한 가능성

우리 특허법 제126조에 의하면, 침해금지청구의 요건사실은 ① 원고가 특허권 등의 권리자일 것, ② 피고의 실시행위가 있을 것, ③ 피고의 실시행위가 특허발명의 보호범위에 속할 것, ④ 현재의 침해행위 또는 장래의 침해행위의 개연성이 있을 것이며, 손해배상청구와 달리 고의나 과실을 필요하지 않다.⁸⁴⁾ 즉, 우리 특허법 제126조는 제1항에서 좁은 의미의 침해금지청구권과 침해예방청구권에 관하여 규정하고 있고, 동조 제2항에서 폐기, 제거 청구권에 관하여 규정하고 있다.⁸⁵⁾

우리 특허법에서는 특허권자가 침해자의 실시태양이 특허발명의 모든 구성요소를 포함하는 것을 증명하면 법원은 침해금지명령을 내려야 한다고 해석한다. 그렇기 때문에 특허권침해가 인정됨에도 불구하고 금지청구가 인정되지 않았던 판례를 찾아보는 것은 쉽지 않다. 다만 최근 침해금지청구에 관하여 특허가 무효라는 항변이 있는 경우에 그 무효가 명백하다고 인정되는 경우에는 침해금지청구는 허용되지 않는다고 판시한 대법원 전원합의체판결이 등장하였다.⁸⁶⁾

84) 김기영·김병국, 특허와 침해, 육법사, 2012, 95면. 이러한 금지청구권의 요건사실과 달리, 손해배상청구의 요건사실은 ① 원고가 특허권 등의 권리자일 것, ② 피고의 실시행위가 있을 것, ③ 피고의 실시행위가 특허발명의 보호범위에 속할 것, ④ 침해자의 고의나 과실, ⑤ 인과관계와 손해발생, ⑥ 발생한 손해액등 요구된다.

85) 정상조·박성수 공편, 전거서, 4면.

86) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체판결.

이 대법원 전원합의체판결의 사건개요를 보면, LG전자는 대우일렉트로닉스를 상대로 대우일렉트로닉스가 2007년 7월 자사의 ‘드럼세탁기의 구동부 구조’와 ‘세탁기의 구동부 지지 구조’ 특허를 침해하여 세탁기를 제조 및 판매하였다는 이유로 이에 대한 침해금지 및 88억여원의 손해배상 등 청구소송을 제기한 사안이다. 즉 이 사례는 원고가 보유한 특허권에 기하여 피고에게 금지, 폐기 및 손해배상을 청구하였다. 대법원은 이하의 이유에서 침해금지청구에 관하여 특허가 무효라는 항변이 있는 경우에 “특허권에 기한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다.”고 판시하였다. 즉 이유로서는, ① 진보성이 없는 기술의 독점은 공공의 이익을 부당하게 손상시킬 뿐만 아니라 산업발전에 기여한다는 특허법의 입법목적에도 진정 상반된다. 또, ② 그러한 행사를 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이어서, 실질적 정의와 당사자간의 공평성에도 반하는 것이다. 그렇기 때문에 무효심결확정이전이라 하더라도 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 되는 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하고 허용되지 않는다고 보아야 한다는 것이다. 이 전원합의체판결은 특허침해소송 계속 중에 법원이 특허권의 진보성 구비 여부를 판단하여 민법상 권리남용법리를 적용할 수 있다는 입장을 설시한 것이다.

요컨대 위 대법원 전원합의체판결은 특허침해소송에서 진보성요건 흠결이 명백하다고 판단되는 경우 특허권자 등이 주장하는 특허권이 실질상 무효이고 이러한 형식상의 권리에 불과한 특허권에 기한 금지청구권 및 손해배상청구권의 행사는 민법 제2조 소정의 권리남용에 해당한다는 침해자측의 항변을 정면으로 인정한 최초의 전원합의체 판결로서 의의가 있다할 것이다.

또, 학설로는 특허권도 사권의 일종이고 특허법에 그 권리의 행사 등에 관하여 특별한 규정이 없는 경우 민법이 보충적으로 적용될 수 있으므로 특허권의 행사의 한 형태인 금지청구에도 민법 제2조의 신의성실의 원칙 또는 권리남용의 금지의 원칙이 적용될 수 있다는 주장도 있다.⁸⁷⁾ 권리남용(독점금지법위반을

87) 정상조·박성수 공편, 전게서, 25면; 권영준, 전게논문, 187면.

포함)이나 신의칙에 의하여 금지청구권을 제한할 필요성이 있다는 것이 주장이라 할 수 있다. 그렇지만, 위 대법원전원합의체판결까지는 그러한 주장이 인정된 판례는 찾아보기 어렵다. 다만, 방론(傍論)으로써 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결에서는 무효선언에 갈음하는 권리남용의 법리를 처음으로 언급하였을 뿐이었다.⁸⁸⁾ 즉 위 대법원판결⁸⁹⁾에서는 “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 방론을 추가하였다.

2. 우리 법원의 ‘표준필수특허’에 특유한 대응방식

IT 분야의 표준필수특허의 권리행사에 관한 특유의 대응을 한 사례로서는, 삼성전자와 애플코리아 사이의 특허권침해금지등 사건(이하 ‘삼성전자 대 애플 사건’이라 함)⁹⁰⁾이 우리나라에서 최초의 사례이다. 그 밖에 IT 분야의 표준필수특허에 관하여 특허권자의 권리를 제한할 필요성이 검토된 사례는 찾아보기 어

88) 박준석, “특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 민사판례연구, XXIV, 박영사, 2012, 1033-1034면.

89) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결은 일본의 이른바 ‘킬비(キルビ)’판결(最高裁 平成 12年 4月 11日 第三小法廷判決(平成 10年(才)第 364号))의 영향을 받은 것으로 짐작된다. 이 킬비판결은 미국의 Texas Instrument사(이하, ‘TI사’라 함)의 책 킬비 박사의 반도체집적회로에 대한 특허권에 기초하여 TI사가 후지쯔(富士通)사에 실시로 상당액의 금전 지급을 요구하자, 일본의 후지쯔사가 TI사에 대하여 후지쯔 제품의 제조판매 행위는 본건 특허를 침해하는 것이 아니라고 하여 손해배상청구권의 부존재 확인을 청구한 사건이다. 이에 대하여 일본의 최고재판소는 특허의 무효사유가 존재하는 것이 명백하고 무효 심판이 청구되어 무효 심결의 확정에 의해 당해 특허가 무효로 되는 것이 확실하게 예견되는 경우에도 그 특허권에 기초한 금지 및 손해배상 등의 청구가 허용된다고 해석하는 것은 상당하지 않다고 판시하였다. 일본 최고재판소의 킬비판결과 그 이후의 동향 즉, 무효심판과 침해소송에서의 판단의 불일치 가능성과 침해소송에서 무효사유의 존재가 명백하다는 의미가 무엇이며 그 판단기준과 입증정도에 관해서는, 차상욱, “특허침해소송과 권리남용행위”, 정보법학, 제11권 제2호(2007), 한국정보법학회, 186-188면 참조.

90) 서울중앙지방법원, 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결. 이 사건에 대한 판례평석으로서는, 나지원, “삼성전자와 Apple사 간 특허침해소송에서 나타난 권리남용의 항변”, 변호사, 제44집(2013), 서울지방법원 변호사회, 359-398면 참조.

렵다. 또, FRAND선언이나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 항변이 검토된 사례도 역시 발견하기 쉽지 않다.

‘삼성전자 대 애플’ 사건에서는 원고가 FRAND선언을 한 표준필수특허에 기하여 같은 표준을 실시하는 피고에 대하여 금지 및 손해배상을 청구한 사례이다. 서울중앙지방법원은 침해금지청구를 하는 것이 ‘FRAND선언’에 위반한 행위로서 권리남용에 해당하는지 여부의 관점에서 검토하였다. 우선, “상대에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하고 공정한 경쟁질서와 거래질서를 어지럽히며 수요자 또는 상대에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배하는 등 법적으로 보호할 가치 없다고 인정되는 경우에는 그 특허권의 행사는 예를들어 권리행사의 외형만 취하였다고 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.”고 일반론을 설시하였다. 그 뒤, “FRAND선언을 한 경우에는 그 표준특허에 대하여는 산업발전이라는 특허법의 목적과 이념 등에 비추어 표준특허권자의 권리행사를 제한할 필요성이 있다.”고 판시하였다. 그러나, 지방법원은 이하의 이유를 들어서 특허권자의 권리행사제한을 요구하는 피고의 항변을 배척하였다. 즉, ① 피고가 무단실시자인 점, ② 피고는 실시허락청구나 협의를 하지 않았던 점, ③ 피고에 의한 실시료율의 제시의 요구가 원고의 특허권의 유효성과 특허권침해를 전제로 한 것이 아닌 점, ④ 소송 제기후의 교섭불성립의 원인이 원고의 성실교섭의무위반만이라고는 말할 수 없는 점, ⑤ 소송의 목적이 피고의 시장으로부터의 배제나 경쟁제한은 아닌 점, ⑥ 라이선스료의 공탁의 제안도 하지 않는 점, ⑦ 피고는 성실교섭을 하기 보다도, FRAND선언을 한 표준필수특허에 관하여는 특허의 유효 및 침해를 인정하지 않는 채, 소송을 거쳐 실시료를 지급한다는 의사가 있었다고 보여지는 점, ⑧ 특허권자에게 실시권의 허락요구등도 없이 일방적으로 표준필수특허를 실시하는 경우까지 침해금지를 청구할 수 없는 것으로 하는 것은 악의의 실시자를 보호하는 결과로 되어서 특허제도의 본질에도 반한다는 점 등이다. 위와 같은 제반 사정을 상세히 검토한 결과, 법원은 “원고가 금지청구를 하는 것이 FRAND선언에 위반한 행위로서 권리남용에 해당한다고 할 수 없다.”고 판시하였다.

우선, ‘삼성전자 대 애플’ 사건에서 서울중앙지방법원의 판결의 의미는 무엇보다 FRAND선언의 효과와 관련하여 FRAND선언이 이루어진 표준특허의 경

우에도 침해금지청구권을 행사할 수 있다는 취지로 판단한 것에 있다.⁹¹⁾

나아가 이 판결은 “특허권의 성질 및 특성상 그 특허발명에 대하여 존속기간 동안 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 권리를 가지지만, 표준특허와 같이 특정 기술분야에서 해당 기술발명을 실시하지 않고서는 표준 기술이나 규격에 맞는 장치나 방법을 구현할 수 없게 되거나 매우 곤란한 경우, 또는 표준화기구에서 표준으로 채택한 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 필수적으로 이용, 실시해야 하는 표준선언 특허에 대하여 FRAND선언을 한 경우에는 그 표준특허에 대하여는 산업발전이라는 특허법의 목적과 이념 등에 비추어 표준특허권자의 권리를 제한할 필요성이 있”다고 하면서 그러한 필요성 자체는 인정하였다는 점이다. 이러한 판결내용은 표준필수특허의 분야에 관해서는 적어도 민법상 권리남용금지의 법리를 그대로 특허권에 적용하거나 부분적으로 변용하여 적용하는 것은 한계가 있다는 것을 법원 스스로 인식한 것에 기인한 것이라고 여겨진다. 그리고, 표준필수특허의 행사와 관련하는 한, 민법의 틀(민법상 권리남용의 법리)을 벗어나 특허법 자체에서의 고유의 논리(예컨대 특허법상 특허권 남용 법리)를 바탕으로 공공의 이익을 고려한 법리상 제한이 폭넓게 인정될 수 있는 여지를 인정한 점에서⁹²⁾ 대상판결은 그 의의가 적지 않다고 평가할 수 있다.

요컨대, 우리 하급심이 판단한 ‘삼성전자 대 애플’ 사건의 판결내용은 표준필수특허의 실시과정, 제소의 목적이나 경위, 실시료율과 관련한 그때까지의 교섭과정 등을 포함한 권리남용의 구체적 기준에 대하여 표준필수특허에 관한 침해소송에서 우리 법원이 최초로 적용한 판결이라는 점에 그 의의가 있다고 할 수 있다.

3. 표준필수특허의 금지청구권 행사와 그 제한에 대한 학설의 태도

1) 문제제기

위에서 살펴본 미국판례의 태도와 대비할 때, 우리 특허법상 해석론에 있어서 표준필수특허권에 기한 침해금지청구권의 행사가 원칙상 허용되는지, 아니

91) 나지원, 전개논문, 396면.

92) 차상욱, “특허침해소송과 권리남용항변”, 정보법학, 제11권 제2호(2007), 한국정보법학회, 169-170면.

면 그러한 표준필수특허권자의 침해금지청구권은 일정한 요건 아래 제한되어야 하는지 여부에 대해서 문제된다. 최근 이러한 쟁점에 대해 견해의 대립이 본격적으로 발생하고 있음을 확인할 수 있으므로, 이 점에 관해서 학설의 대립 현황을 살펴보고, 각국의 입법태도에 비추어 필자의 견해를 제시한다. 이러한 논의는 통상의 경우의 특허권에 기한 침해금지청구권의 행사⁹³⁾와 대비할 때 비교법적 견지에서 그 존재근거나 그 행사의 양태를 달리하는 점에서 논의의 평면을 같이 한다고 보기 어렵다고 판단되므로 그 논의의 실익이 있다.

2) 학설의 대립

우선 표준필수특허권자의 침해금지청구권행사의 제한에 소극적인 태도이다. 즉, 우리의 경우 특허권침해금지가처분사건에서는 민사집행법 제300조 제2항에 따라서 미국판례상 금지명령과 같은 형평법적 요소를 고려하고 있으나, 가처분이 본안에 나아가 판단하기 전에 하는 임시적 처분인데 반하여 침해금지청구는 본안에 나아가 심리하여 침해가 있다는 점을 인정한 후 하는 처분이므로 본안소송에서 금지청구의 인용여부 결정에 있어 가처분에서와 같은 형평법적 요소를 완전히 고려하기는 일용 어려울 것으로 보면서, 결국 금지청구에 있어서 미국판례와 같은 형평법적 요소의 고려가능성을 낮게 보는 견해도 없지 않다.⁹⁴⁾

이러한 소극적 태도와 그 견해를 같이 하는 주장도 있다. 설민수 판사는 미국

93) 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 또 특허권자 또는 전용실시권자가 위 금지청구권을 행사할 때는 침해행위를 조성한 물건 등의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수도 있다(동법 제126조 제2항). 특히 금지청구권은 손해배상청구권과 달리 침해자의 고의나 과실을 묻지 않는다. 따라서 특허권자는 선의·무과실로 특허권을 침해한 자에 대해서도 침해금지청구권을 행사할 수 있다(조영선, 특허법, 제4판, 박영사, 2013, 499면).

94) 정상조·박성수 공편, 전거서, 25-26면(김기영 집필부분). 다만 이 견해는 금지명령은 침해자로 주장된 자의 영업이 완전히 정지되는 등 매우 경직적인 성격을 가진 구제수단이란 점에서 그 발령에 신중을 기하되, 권리구제수단으로서 좀 더 유연성이 있는 손해배상에 의한 구제를 적극 활용하는 태도를 취할 수도 있을 것이라고 한다. 한편, 위 주장과 전반적인 태도를 같이하는 견해 즉, 표준필수특허에 기한 금지청구권 행사의 제한에 소극적인 태도를 취하는 주장으로서는, 설민수, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허 분쟁에서 특허알박기(Patent Holdup) 우려를 중심으로(하)”, 저스티스, 통권 제141호(2014), 한국법학원, 75-76면 및 이수진, “표준특허의 Unwilling Licensee와 역홀드업에 관한 연구”, 산업재산권, 제44호(2014), 사단법인 한국지식재산학회, 123-129면 등이 있다.

식의 형평법상 금지청구권 행사의 제한의 법리를 우리나라가 그대로 적용하기 어렵다면서 이하와 같은 논거를 제시하고 있다.⁹⁵⁾

즉, ① 특허법 자체와 역사적 배경이 다르다는 것이다. 미국의 금지명령은 형평법에 바탕을 둔 형평법상의 구제수단으로 역사적으로나 미국 특허법 조문 자체에서도 그 구제수단으로서의 부여 여부는 형평의 원칙에 따른 법관의 재량에 속하는데, 이와 달리 한국의 경우 특허법 자체에서 금지명령의 청구가 특허권자의 권리의 형식으로 규정되어 있을 뿐 법원의 재량과는 무관하며, 이러한 형식의 구제조치를 법관의 재량으로 보고 형성해 온 역사적 배경도 없다는 것이다. 또, 현실적 문제가 미국과 같은 태도 변경을 어렵게 한다고 주장한다. 즉, ② 금지명령 인용의 재량화 문제는 산정하기 어려운 특허권의 가치 평가를 협상을 바탕으로 한 합리적 실시료를 산정하거나 금지명령을 대체할 수 있는 계속적 실시료의 지급과 같은 제재수단이 발전한 미국과 달리 한국에서 쉽게 선택할 수 있는 길이 아니라고 한다. 또, ③ 금지명령에 대한 대체수단이 마련되지 않는 상태에서 법관이 재량으로서 금지명령을 허용하지 않는다는 것은 55%가 넘는 소송에서 실질적으로 손해배상을 청구하지 않고 금지명령을 유일한 수단으로서 청구하는 한국에서 법원이 권리침해를 인정하면서도 사실상 침해에 대한 아무런 구제수단을 주지 못하는 상황을 불러 올 수 있기 때문이라는 것이다. 또, ④ 이러한 한국적 고민은 금지명령이 유일한 구제수단으로 작용하며 형평법상 재량행사의 권한이 없는 모든 법원에 공통적으로 존재하는데, 미국의 국제무역위원회(ITC)가 삼성전자와 Apple 사이의 소송⁹⁶⁾에서 조사권한이 주어진 관련 법률에 표준필수특허(SEP)에 관하여 별도의 취급을 규정한 내용이 없으며 이미 항변단계에서 FRAND 확약에 따른 신의성실의무를 위반한 점이 인정되지 않은 이상 특허알박기(Patent Holdup, 필자주 - 설민수 판사는 ‘특허위협’을 ‘특허알박기’라는 용어로 표현함)의 위협이 있더라도 이를 별도의 공익적 고려를 통

95) 설민수, 전제논문, 75-76면.

96) Investigation No. 337-TA-794, Issued June 4, 2013. 2013. 6. 4. ITC는 애플의 iPhone4를 비롯한 몇가지 스마트폰의 3G 모델이 삼성전자의 US 특허 '348 (US Patent No. 7706348)를 침해하였다고 하며 이 사건에 대한 최종판결을 내리면서, 애플이 2015. 6. 3. 이전까지 미국에서 판매하기 위해 수입하는 위 모델에 대해 한정적 수입배제명령(Limited exclusion order)과 금지명령(cease and desist order)을 내렸다.

해 인정할 필요가 없다는 입장을 취하였다는 것이다.

같은 취지의 또 다른 견해로서 최근 2014년 박사학위를 받는 이수진 박사의 주장이 있다.⁹⁷⁾ 즉, 표준특허는 표준으로써의 지위 이전에 선행기술보다 공헌의 가치를 인정받은 기술특허이라는 점, 기술개발의 효율성과 공공성의 편익을 위한 목적으로 FRAND 확약을 선언한 것이므로 FRAND선언서를 제출한 순간부터는 오로지 이를 배타적으로 독점하겠다는 취지로 출원하고 등록된 권리가 아니게 된 점, FRAND 조건의 로열티는 최우선적으로 협상 당사자 사이에서 결정되는 것이 바람직함을 고려할 때 FRAND선언한 표준특허에 대한 일률적인 권리행사 제약을 적절하지 않다는 점 등을 논거로, 이러한 취지에서 서서 당사자 간 라이선스 협상이 진행되어야 함을 배려하여 표준특허권 행사의 제한을 위한 법해석은 신중하게 이루어져야 한다고 주장한다. 그 논리의 근거(根底)에는 FRAND선언한 표준특허에 대하여 특허권자와 표준화 단체 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하는 것이냐는 논란이 있으나, 각국의 법원의 판단은 계약의 성립으로 보기 어렵다고 판단하는 추세⁹⁸⁾라는 판단도 작용하고 있는 것으로 보인다. 한편 이수진 박사도 FRAND선언한 표준특허의 특성상 일반특허권과 동등한 정도도의 금지청구권 행사는 제한적일 수 있다고 한다.⁹⁹⁾

나아가 또 다른 소극설로써 강명수 교수는, 미연방대법원의 eBay 판결을 참고하여 손해배상청구는 인정하되 금지청구는 부정하는 것이 현행법 하에서 가능할지 검토해 볼 필요가 있으나, 그러한 시도는 구체적 타당성을 기하고자 하는 의도는 충분히 공감은 되지만 현행법의 해석상 무리가 있고 이는 결국 입법으로 해결해야 할 것으로 생각된다고 주장한다.¹⁰⁰⁾

한편 이러한 소극적인 태도와 달리, 표준필수특허권자의 침해금지청구권행사의 제한에 적극적인 태도도 존재한다.¹⁰¹⁾ 즉, 적극설의 논거로서는 첫째 최근 국내외 사례에 비추어 보면 각국의 법원들은 표준특허의 경우 비표준특허에 비

97) 이수진, 전계논문, 128-129면.

98) 이수진, 전계논문, 123면.

99) 이수진, 전계논문, 127면.

100) 강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구, 제9권 제2호(2014), 27-28면.

101) 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계 -침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로-”, 저스티스, 통권 제140호(2014), 한국법학원, 243-244면.

해 특허권자의 권리가 제한되어야 할 필요성이 있다는 점에 대하여 어느 정도의 공감대를 형성하고 있고 따라서 표준특허권에 근거한 침해금지청구권의 행사를 인정하는 데에 다소 소극적인 입장을 보인다는 점, 둘째 일반적으로 FRAND선언 자체는 개별적인 실시허락계약이라 보기는 어렵고 단지 표준특허권자에 대해 실시허락계약 체결을 거부하지 않아야 할 의무를 부담시키는 근거가 될 수 있을 뿐이므로, FRAND선언이 있었다는 사정만으로 표준특허권자의 침해금지청구권 행사가 금지된다고 보아야 할 이유가 없다는 점 등을 들고 있다. 결론적으로 적극설은 표준특허에 근거한 침해금지청구권 행사는 그것이 부당한 경쟁제한적 효과를 가져오는지 여부를 막론하고 특허권 남용에 해당하거나 금반언 원칙을 위반하는 것이어서 원칙적으로 허용되지 않는다고 해석하는 것이 타당하다고 주장한다. 다만 예외적으로 상대방이 특허권 침해사실 자체를 부인하면서 실시허락계약 체결을 거부하고 있거나 실시허락계약 체결 이후 실시료 지급 등 계약상 의무를 제대로 이행하지 않는 경우 등 침해금지청구권 행사가 특허권 남용에 해당한다고 보기 어려운 경우 등에 한정하여 침해금지청구권 행사를 허용할 수 있다고 해석한다.¹⁰²⁾

또 다른 견해로서 박영규 교수는, 표준특허에 관한 FRAND선언을 한 후 특허권자가 침해금지청구의 소를 제기하는 것은 상대방 등에 대한 관계에서 신의성실의 원칙 혹은 금반언의 원칙에 반하여 권리남용에 해당하는 것으로 해석할 여지는 충분한 것으로 여겨진다고 주장한다.¹⁰³⁾

한편 오승한 교수는, FRAND 협약 위반 특허권자가 침해금지청구권을 표준 확정 후에 고착된 표준이용자들을 사후에 착취하는 수단으로 사용할 수 있다는 점에서 대법원이 인정한 소권남용 등의 법리를 적극적으로 활용하여 그 청구를 제한할 필요가 있다고 주장한다.¹⁰⁴⁾

102) 송재섭, 전제논문, 244면.

103) 박영규, “삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰- 표준특허, FRAND 조건을 중심으로”, 비교사법, 제19권 제4호(2012), 한국비교사법학회, 1370면. 다만 표준필수특허가 아니라 통상적인 경우 특허에 기한 금지청구권 행사에 있어서는 특허금지청구는 재산권인 특허권의 본질에 해당하고, 특허침해금지청구권을 제한하는 것은 특허침해에 대한 효율적 대응과 경고적 기능을 반감시킬 뿐만 아니라 권리행사를 지연시킬 수도 있다는 점에서 권리남용법리는 예외적인 경우로 그 적용이 한정되어야 할 것이라고 주장한다.

3) 2014. 3. AIPPI 보고서에 따른 각국 입법례의 검토

최근, 2014. 3. 발간된 AIPPI 보고서에 의하면, 영미법계 국가 예컨대 미국을 비롯하여, 영국, 캐나다, 오스트레일리아 등에서는 금지청구는 형평법상 구제이므로 본질적으로 재량권이 법원에 있으며, 한편 중국의 경우에도 법원에 재량권을 부여하고 있다고 한다.¹⁰⁵⁾ 이와 달리 대륙법계 국가 예컨대 독일, 네덜란드, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 오스트리아, 스웨덴, 스위스뿐만 아니라 브라질, 태국 그리고 우리나라와 일본의 경우에는 예외적인 경우를 제외하고, 금지명령은 법률문제로서 침해신고시 자동적으로 부여된다고 한다. 그러므로 결국 대륙법계 국가에서는 지적재산권 침해시 금지명령의 부여에 대해서 법원에 재량이 거의 인정되지 않는다고 한다.¹⁰⁶⁾

4) 소결

학설대립과 관련하여, 소극설 논거 중 설민수 판사의 주장으로써, 형평법에 바탕을 둔 미국특허법상 금지명령과 달리 우리특허법 제126조는 특허법 자체에서 금지명령을 발함에 있어서 법원의 재량과 무관하게 규정되어 있다는 취지의 주장 자체에는 의문이 없다. 그러나 소극설 중 단지 현행법의 해석상 무리이며 입법론으로 해결하자는 취지의 강명수 교수의 주장과 별개로, 그 주장 논거를 자세히 제시한 소극설은 이하와 같은 문제점이 있어 깊이 있게 다룬다.

우선 이수진 박사의 주된 주장 중, FRAND선언한 표준특허에 대하여 특허권자와 표준화 단체 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하는 것이냐는 논란이 있으나, 각국의 법원의 판단은 계약의 성립으로 보기 어렵다고 판단하는 추세¹⁰⁷⁾라고 말하고 있으나 주장 자체에 의문이 있다. 즉, 그러한 주장은 2014. 3. AIPPI

104) 오승환, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구, 제7권 제4호(2012), 23면.

105) AIPPI, “Report : Availability of injunctive relief for standard essential patents”, AIPPI SC Q222, p.7 (March 2014). 이 보고서에 대한 의미 있는 분석과 관련하여, 이 글에서는 지면관계상 폭넓게 다루지 못한 점에 아쉬움이 있으나, 향후 연구를 통해 보완해 나가고자 한다.

106) AIPPI, op. cit., pp.7-8.

107) 이수진, 전개논문, 123면.

보고서에 따른 각국 입법례에 비추어 보아도 그 주장 자체의 합리성에 의문이 있어 수긍하기는 쉽지 않다. 또 미국의 Microsoft v. Motorola 사건의 판결에서 표준필수특허의 특허권자가 표준화기관(SSO)에 대하여 RAND선언함으로써 표준화기관과 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하고, 표준기술의 이용자는 수익자인 제3자로서 해당 필수특허의 라이선스를 받을 수 있다는 것을 법원이 정면으로 인정한 점에 비추어 볼 때, 그 주장 근거로 제시된 각국 법원의 추세의 판단에 있어서 판단 근거에 의문이 제기된다.

나아가 설민수 판사의 주장은 금지청구권에 관한 일반론으로서는 몰라도, FRAND선언한 표준필수특허의 성격에 비추어 볼 때 이로 인한 금지청구권 제한의 현실적 필요성을 외면하고 그 문제해결의 대안제시를 주저하는 태도로 그칠 수 있다는 한계점이 드러나는 점에서 쉽게 받아들이기 어렵다. 또 이 견해는, 법관이 재량으로서 금지명령을 허용하지 않는다는 것은 55%가 넘는 소송에서 실질적으로 손해배상을 청구하지 않고 금지명령을 유일한 수단으로서 청구하는 한국에서는 사실상 침해에 대한 아무런 구제수단을 주지 못하는 상황을 불러 올 수 있다는 주장한다. 그러나 이 역시 적어도 FRAND선언한 표준필수특허권에 기하여 금지청구권을 행사함에 있어 그대로 적용할 수 있는 논리인지 여부는 역시 통계적으로 의문이다. 왜냐하면 최근 우리의 특허침해소송의 현황자료를 분석한 글에 의하면, 2009년부터 2013년까지 5년간 총 373건의 가처분신청 가운데 123건만이 인용되어(1심기준, 일부인용 포함) 그 인용율이 33.0%에 불과하고, 또 2009년부터 2013년까지 5년간 총 283건의 본안소송 가운데 78건만이 원고 승소하여(1심기준, 일부승소 포함) 그 인용율이 27.6%에 불과하다고 한다.¹⁰⁸⁾ 이러한 낮은 인용율에 비추어 보면 가사 소극설의 통계적 주장이 이유 있다 하더라도, 향후에도 55%가 넘는 소송에서 실질적으로 손해배상을 청구하지 않고 금지명령을 유일한 수단으로서 청구할지는 의문이다. 또 우리 법원의 특허권침해소송의 현실정상 인정되는 손해배상액이 미국에 비하여 상대적으로 매우 적은 규모라는 점¹⁰⁹⁾과 소극설과 같이 실질적으로 손해배상을 청구하지

108) 김영희, “한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토”, 지식재산연구, 제10권 제1호(2015), 36-38면.

109) 김영희, 전계논문, 39-40면. 이 글에서는 2009년부터 2013년까지 우리나라에서 선고된 특허침해소송

않고 금지명령을 유일한 수단으로 청구한다는 주장은 전혀 차원이 다른 별개의 논쟁점이다. 매우 적은 손해배상액의 인정이라는 법원의 운영현황은 우리 손해배상제도의 합리적 개선책이 필요하다는 입법정책 등의 문제이기 때문이다. 이러한 점에 비추어 보면, 소극설 주장 중 “55%가 넘는 소송에서 실질적으로 손해배상을 청구하지 않고 금지명령을 유일한 수단으로서 청구하는 한국”이라는 명제 내지 통계적 전제는 누구나 수긍할 수 있는 통계자료를 바탕으로 한 것인지 여부는 여전히 의문이며 향후 별개의 검증이 필요하다고 본다. 그리고 미국이 형평법상 금지청구권 행사여부를 일정한 요건 아래 법원의 재량에 위임하는 것과 별개로, 미국무역위원회(International Trade Commission: ITC)가 관할하는 관세법 제337조에 기한 수입배제명령신청 등 사건에서는 이른바 eBay 판결에서 원용한 형평법상 4요소테스트를 적용하지 않고, 특허침해로 판단되면 기본적으로 수입배제명령(ITC exclusion order)과 금지명령(cease and desist order)을 내리는 제도를 운용하고 있는 것은 사실이다.¹¹⁰⁾ 그러나 이를 근거로 우리나라에서 FRAND선언한 표준필수특허권에 기한 금지청구권 행사의 허용여부와 관련한 소극설의 논거로 바로 연결하는 것은, 오히려 우리나라와 미국의 제도 차이를 간과한 데 따른 논리비약으로 여겨질 우려마저 있다.

한편, 현재 우리 대법원¹¹¹⁾에서도 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 신규성이나 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 봄으로서, 외형상으로만 유효한 특허권행사의 경우 권리남용이론으로 해결하고 있다. 그렇지만, 이러한 태도는 FRAND선언한 표준필수특허에는 특허요건상 그

의 원고 승소판결(1심기준, 일부승소포함)에서 인정된 손해배상액 중앙값은 5,893만원이지만, 이에 반하여 미국의 경우에는 2010년부터 2013년까지의 손해배상액 중앙값이 약 430만달러로서 이는 환율을 1달러당 1,100만원으로 환산하였을 때 무려 80배가 넘는 규모라고 한다.

110) Apple Corp. v. Motorola Mobility, Inc., 2012 WL 5416941 (W.D. Wis. Oct. 29, 2012). 앞서 보았듯이 Crabb 판사는 Motorola Mobility가 표준필수특허에 관하여 침해금지청구권을 행사하였다는 사실만으로는 RAND선언에 위반된다고 할 수 없다고 판시하였다.

111) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결; 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결. 한편 상표권에 관한 판결로서 같은 취지의 것은 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.

러한 신규성이나 진보성에 명백한 하자가 없다는 점에서 여전히 적용상 한계가 지적되고 있다는 점에서 여전히 비판받을 여지가 있다.¹¹²⁾

생각건대 특허제도의 의의는 특허법의 목적인 발명의 장려로써 산업의 발달에 기여하는 것이다. 특허권이 배타적·독점적 권리인 것에 비추어보면, 특허권의 본질에 관한 금지청구권의 행사를 제한하는 것에는 신중한 대응이 요구된다. 그러나 특허권의 강한 보호를 요구한 나머지 산업의 발달이 저해되는 결과를 초래하는 것은 제도의 방향으로서 바람직한 것은 아니다. 특히 IT 분야에서는 소프트웨어나 하드웨어 산업에서 혁신은 치열한 경쟁에 의해 유도되는 비중이 높고, Cross-License 등을 통하여 다른 경쟁자의 특허권주장에 대항하는 수동적인 방어수단으로서 역할을 하게 되므로, 결국 특허권자의 인센티브 보장을 위해 권리의 배타적 범위를 넓게 인정할 필요성이 비교적 적다고 할 수 있다.¹¹³⁾ 나아가, IT 분야의 표준필수특허의 경우는 ① 장치간의 상호접속이나 연구개발비용의 삭감, 제품의 해외보급 등의 이유에서 상업적으로는 그것을 이용할 수 밖에 없음에도 불구하고, ② 한가지 표준규격에 수백 건 내지 수천 건의 필수특허 뿐만 아니라 주변특허가 존재하는 경우가 있어서 특허조사에 커다란 어려움을 겪는다.¹¹⁴⁾ 또 한편, ③ 표준기술의 수백 건 내지 수천 건 가운데 한 건에 지나지 않는 특허라도 그 기술전체의 이용이 방해될 수 있는 특징이 있다. 이것은 Patent Troll이 등장하는 배경이기도 하다. 그 때문에 표준필수특허의 침해를 이유로 금지청구권을 행사하는 것은 행사를 받는 기업의 경영뿐만 아니라 표준규격의 보급, 나아가 소비자의 이익에도 악영향을 미칠 우려가 있다. 그래서 표준필수특허에 기한 금지청구권행사를 제한하는 것이 특허제도의 목적인 산업의 발달에 따라서도 바람직한 경우가 있을 수 있고, 그 제한은 특허권의 준물권적 구성이라든지 특허청의 심사를 받았다는 요소에 의하여 부정되어서는 안된다. 결국, 산업발달에 기여한다는 특허제도의 목적에 서서 표준필수특허에 기한 금지청구권의 행사가 그 목적에 반하는 경우에는 금지청구권의 행사가 제한될 수

112) 오승한(2012), 전제논문, 22-23면.

113) 오승한, “특허·저작권자의 시장선택 행위에 대한 독점규제법상 규제”, 산업재산권, 제29호(2009), 한국 산업재산권법학회, 328-329면.

114) 이황, “표준설정 과정에서 특허공개의무 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 경쟁법적 접근”, 산업재산권, 제36호(2011), 316-318면.

밖에 없다는 인식이 중요하다. 종래 기계적인 도식으로써 우리법원을 지배하고 있는 ‘특허권침해=금지명령인정’이라는 법리는 적어도 IT 분야의 표준필수특허사건에 관한 한, 앞으로 합리적으로 수정 내지 조정될 필요성이 있다고 본다. 요컨대 필자는 적극설의 전반적인 태도와 근거를 지지한다.

V. 결어

지금까지 2006년의 eBay 연방대법원의 판결과 그 이후의 하급심의 주요 판결을 살펴보았다. eBay 연방대법원의 판결에서는 연방항소법원이 특허권침해청구시 자동적 금지명령(automatic injunction)을 발하여 오던 관행을 받아들이지 않고 전통적인 형평법상의 4요소테스트(four factor test)가 금지명령 발령의 판단기준임을 확인하였다.¹¹⁵⁾ eBay 연방대법원의 판결이후 하급심에서 표준필수특허에 기하여 금지청구의 허용여부가 다투어진 경우, eBay사건 연방대법원판결 직후 사건(예컨대 CSIRO v. Buffalo 사건 및 True Position v. Andrew 사건)에는 금지명령이 인용되었다. 그렇지만 그 후, Hynix v. Rambus 사건, Apple v. Motorola 사건 그리고 Microsoft v. Motorola 사건에서는 금지명령이 부정되었다. 특히 특허권자가 표준필수특허에 관하여 FRAND선언을 하고 있는 경우는 특허권자와 표준화단체와 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하였다는 것을 명시적으로 인정하는지 여부의 차이는 있지만 결론적으로는 금지명령을 부정한 판결(Apple v. Motorola 사건 판결, Microsoft v. Motorola 사건 판결)이 보인다. 또, FRAND 조건을 충족하는 로열티의 구체적 내용에 관하여 법원의 판단이 제시되는 것도 예상된다(Microsoft v. Motorola 사건 판결). 다만 현시점에서는 지방법원 수준의 판단이 중심이고 향후 상황은 유동적이다.¹¹⁶⁾

115) 최승재, 전제서, 46면.

116) 위와 같이 2006년의 eBay 연방대법원의 판결과 그 이후의 하급심의 주요 판결의 동향에 비추어보면, 미국의 형평법 특유의 기능적 사고에 의하여 권리구제의 유연성을 가지고 금지명령의 부여여부를 결정하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이같이 특허권에 기한 금지청구권의 행사를 제한하는 법리를 미국판례는 스스로 개발하여 발전시켜 나가고 있다.

우리 특허법상의 해석론을 생각하면, 적어도 IT 분야의 표준필수특허의 경우는 특허권에 기한 금지청구권의 행사는 합리적으로 제한할 수 있도록 그 정책적인 대응을 모색해야 할 것이다. 나아가 이러한 유연한 권리구제를 위한 방편으로, 새로운 해석론과 입법론을 모색할 필요도 있다고 본다. 이런 취지에 서서 FRAND선언의 쟁점을 다룬 판례의 축적은 아직 적은 실정이다. 또 표준제정기구(Standard-Setting Organization: SSO) 의하여 표준필수특허에 관한 지적재산규칙(Rule)을 만드는 등 그러한 요구가 증가하고 있는 중이어서 이들 수단에 기초한 사정거리와 그 한계를 포함하여 명확하다고는 말할 수 없는 상황에 있다.¹¹⁷⁾

이상과 같은 상황에 입각하여 표준필수특허의 권리행사와 그 제한의 방향에 관하여 이하와 같은 몇 가지 제언으로 마무리 한다. 표준필수특허의 금지청구권 행사 제한의 법리와 관련하여 금지청구권의 행사가 특허법 제1조의 목적인 산업의 발달에 기여하지 않는 경우에 대한 대응방안으로 다음과 같이 해석론과 입법론을 상정할 수 있을 것이다.

우선, 특허권에 기한 침해금지청구권의 행사의 제한의 문제에서 벗어나, FRAND선언으로써 제3자를 위한 계약(민법 제539조)의 성립을 인정하고, 수익자인 제3자에게 법정의 통상실시권이 부여된다는 해석론도 가능한 시도이다.¹¹⁸⁾ 이러한 해석론은 앞서 살펴본 Microsoft v. Motorola 사건¹¹⁹⁾에서 표준필수특허의 특허권자가 표준화기관에 대하여 FRAND선언함으로써, 표준화기관과 사이에 제3자를 위한 계약이 성립하고, 표준기술의 이용자는 수익자인 제3자로서 해당 필수특허의 라이선스를 받을 수 있다고 법원이 인정한 점에서 시사받을 수 있다.¹²⁰⁾

117) 이에 대해서, 구대환, “표준특허의 효과적인 관리방안-표준제정기구의 역할을 중심으로-”, 산업재산권 제42호(2013), 한국산업재산권법학회, 36면에서는 정부가 입법을 통하여 표준제정기구의 지적재산규칙을 만들고, 표준제정기구가 이 지적재산규칙을 채택하도록 유도할 필요가 있다고 주장한다.

118) 다만 제3자를 위한 계약을 활용하는 해석론에 대해서는 FRAND선언을 단순히 특허권자의 성실교섭의 무로 파악함에 그친다는 비판도 가능하다.

119) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993 (W.D. Wash. 2012).

120) 다만, 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결(삼성전자 대 애플 사건)에서는 “FRAND 선언이 라이선스 계약에 대한 청약에 해당하는지 여부에 관하여, 실제로 조건에 대한 합의는 다른 특별한 사정이 없는 한 라이선스 계약의 성립요건이라고 할 것이므로 라이선스 계약에 대한 청약

또, 특허법 제126조 제1항의 현행규정 자체에 대한 입법론도 가능하다. 미국의 eBay판결을 참고로 하여 금지청구권 인정여부의 해석에 어느 정도 재량을 부여하는 취지의 간이하고 명확한 판단기준이 법문 속에 포함하는 방향으로 법 개정을 시도하는 접근방법이다. 즉, 특허권자 등의 금지청구권의 행사가 부정한 이익을 얻을 목적이나 상대방에게 손해를 가할 목적으로 이루어진 경우에 권리자의 이익이 침해자의 손실과 공공의 이익에 비하여 현저히 적을 것이라는 이익 형량을 그 판단기준으로 두는 방안이 그것이다.

앞서 본 2014. 3. 발간된 AIPPI 보고서에 의하면, 이와 같이 금지청구권 인정여부에 법원의 재량을 인정하는 입법론은 영미법계와 대륙법계 사이의 입법 정책의 문제에 불과함을 알 수 있다. 반드시 연혁적·역사적 그리고 논리필연적인 문제는 아니라고 볼 수 있다. 나아가 표준필수특허분쟁은 향후 점점 증가할 것이고 또 단일한 해결책이란 아마도 없다고도 할 수 있기 때문이다.¹²¹⁾ 표준필수특허분쟁은 복잡하고 그 원인도 많으며 또 빠르게 변화기 때문에 이러한 분쟁에는 유연한 해결책은 반드시 강구되어야 할 것이라고 생각한다.

요컨대 입법론에 갈음한 가장 접근 가능한 해석론이라면, 표준특허분쟁에 관한 재판실무와 관련하여 우리특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권등)의 적용에 있어서 특허법의 목적인 '산업의 발달'에 기여하는 범위내로 한정하는 해석론을 적극 도입하는 것이라 사료된다. 결국 앞에서 본 여러 접근방안들은 모두 특허법상 '산업의 발달'이라는 목적을 달성하기 위하여 표준필수특허에 따른 금지청구권의 행사를 제한하려 하는 점에서 그 궤를 일치하고 있다는 점에서 상호 모순되는 것은 아니라 할 것이다.

의 의사표시에 해당하려면 실시료 등의 구체적인 조건이 포함된 의사표시여야 하는 점, ETSI 지적재산권 정책이나 지적재산권 가이드에도 구체적인 실시료 산정 기준 등이 마련되어 있지 않고 당사자 상호간의 협상에 의하도록 하고 있는 점, 그 밖에 FRAND 선언의 문언내용과 의미 등을 종합해 보면, 실시료 조건에 관하여 구체적인 정함이 없는 특허권자의 FRAND 선언만으로 라이선스 계약에 관한 청약의 의사표시를 하였다고 볼 수 없다.”고 판시함으로써, 이러한 Microsoft v. Motorola 사건에 판시된 FRAND 선언에 대한 해석론에는 소극적이었다.

121) Cassandra Maldonado, op.cit., p.464 (2014).

참고문헌

〈국내 단행본〉

김기영 · 김병국, 특허와 침해, 육법사, 2012.

조영선, 특허법, 제4판, 박영사, 2013.

정상조 · 박성수 공편, 특허법 주해 Ⅱ, 박영사, 2010.

최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 세창출판사, 2010.

〈국내 학술지〉

강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구, 제9권 제2호(2014).

권영준, “특허권 남용의 법리와 그 관련 문제”, 산업재산권, 제36호(2011).

구대환, “표준특허의 효과적인 관리방안—표준제정기구의 역할을 중심으로—”, 산업재산권, 제42호(2013).

김영희, “한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토”, 지식재산연구, 제10권 제1호(2015).

나지원, “삼성전자와 Apple사 간 특허침해소송에서 나타난 권리남용의 항변”, 변호사, 제44집(2013).

박영규, “삼성과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰—표준특허, FRAND 조건을 중심으로—”, 비교사법, 제19권4호(통권59호)(2012).

박준석, “특허권 등 지식재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석”, 민사판례연구, [X X X IV], 박영사, 2012.

설민수, “표준특허의 명암: 스마트폰 특허분쟁에서 특허알박기(Patent Holdup) 우려를 중심으로(하)”, 저스티스, 통권 제141호(2014).

송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계—침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로—”, 저스티스, 통권 제140호(2014).

오승한, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구”, 지식재산연구, 제7권 제4호(2012).

_____, “사적 표준화 기구의 지식재산권 공개의무의 범위 및 공개의무 위반 행위에 대한 사후구제”, 산업재산권, 제36호(2011).

_____, “특허 · 저작권자의 시장선점 행위에 대한 독점규제법상 규제”, 산업재산권, 제29호(2009).

- 이수진, “표준특허의 Unwilling Licensee와 역홀드업에 관한 연구”, 산업재산권, 제44호(2014).
- 이은영, “계약구속력의 근거”, 사법연구회 편, 사법연구 3: 계약법의 제문제, 고시계, 1988.
- 이 황, “표준설정 과정에서 특허공개의무 위반과 특허위협(Hold-up)에 대한 경쟁법적 접근”, 산업재산권, 제36호(2011).
- 정세훈·한득희, “표준필수특허권자의 시장지배적 지위 남용 —중국 Huawei v. InterDigital판결—”, 경쟁저널, 제172호(2014).
- 차상욱, “특허침해소송과 권리남용항변”, 정보법학, 제11권 제2호(2007).
- 차상욱, “미국특허침해소송에서 손해배상액 산정에 관한 최근 동향”, IT와 法 연구, 2015년 제10집(2015).

〈해외 학술지〉

- Colleen V. Chien/ Mark A. Lemley, “Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest”, 98 *Cornell L. Rev.* 1(2012).
- Douglas Lichtman, “Understanding the RAND Commitment”, 47 *Houston Law Review*, 1023(2010).
- Jay H. Reiziss/ Raquel C. Rodriguez, “Why the International Trade Commission Has Become. The Nation's Hottest. Patent Docket. And How It Manages the Exploding Caseload.”, *AIPLA SPRING* 2011, BRINKS HOFER GILSON & LIONE.
- Kassandra Maldonado, “Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation”, 29 *Berkeley Tech. L.J.* 419 (2014).
- Koren W. Wong-Ervin, “Standard-Essential Patents: The International Landscape”, *AMERICAN BAR ASSOCIATION, Public Domain* (Spring 2014).
- Lance Wyatt, “Rebuttable Presumption of Public Interest in Protecting the Public Health -The Necessity for Denying Injunctive Relief in Medically- Related Patent Infringement Cases after Ebay v. Mercexchange”, 13 *Chi.-Kent J. Intell. Prop.* 298 (2013).
- Mark A. Lemley, “Ongoing Confusion over Ongoing Royalties”, 76 *Missouri Law Review*, 695 (2011).

- Mark A. Lemley/ Carl Shapiro, “A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents”, 28 *Berkeley Technology Law Journal*, 1135 (2013).
- Sue Ann Mota, “eBay v. MercExchange: Traditional Four-Factor Test for Injunctive Relief Applies to Patent Cases, According to the Supreme Court”, 40 *AKRON L. REV.* 529 (2007).
- FTC(The Federal Trade Commission), “The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition”, *A Report of The Federal Trade Commission* (March 2011).
- AIPPI, “Report : Availability of injunctive relief for standard essential patents”, *AIPPI SC Q222*, (March 2014).

〈외국 판례〉

- Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012).
- Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 2012-1548 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014).
- CSIRO v. Buffalo Technology Inc., 492 F. Supp. 2d 600 (E.D. Tex. 2007),
aff'd in part, 542 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).
- eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
- H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384 (Fed. Cir. 1987).
- Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 609 F. Supp. 2d 951 (N.D. Cal. 2009).
- MercExchange LLC v. eBay, Inc. 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005)
- MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc, 275 F.Supp.2d 695 (E.D. Va. 2003)
- Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).
- Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993 (W.D. Wash. 2012),
- Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226, 9 USPQ2d 1913 (Fed. Cir.),
cert denied, 493 U.S. 853, 110 S. Ct. 154 (1989).
- Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 219 U.S.P.Q., 686 (Fed. Cir. 1983), cert denied, 464 U.S. 966 (1983).
- True Position v. Andrew Corp., 568 F. Supp. 2d 500 (D. Del. 2008).

The Possibility of Limitations on the Exercise of an Injunction Right based on Standards Essential Patents: Focusing on a Comparative Legal Analysis between the US and Korea

Cha, Sang Yook

Abstract

In the United States, Federal district courts may grant injunctions in accordance with the principles of equity on such terms as the court deems reasonable. The criteria for the grant of a permanent injunction are set out in the U.S. Supreme Court decision of *eBay, Inc. v. MercExchange*, which requires district courts to exercise their discretion before issuing an injunction and to apply a four-factor test whereby the plaintiff must demonstrate. U.S. federal district courts have the discretion to grant injunctions when the balance of equitable factors, including a consideration of the public interest, weighs in favour of granting injunctive relief. These factors have been recently applied by two federal district courts (for example, *Apple v. Motorola Case*, *Microsoft v. Motorola Case*) to deny injunctive relief to holders of SEPs who have given a FRAND commitment.

In Korea, courts principally have no judicial discretion to grant injunctive relief for infringement of an intellectual property rights (IPRs).

In short, this paper tries to provide a comparative legal analysis between the US and Korea of the specific conditions in which injunctive relief are available for infringement of a standard essential patent for which a FRAND-commitment has been given. But the task is a difficult one. Because as mentioned earlier, basic legal system is different between the two nations. Nevertheless, it is important that we try to find the specific conditions in which injunctive relief are available

for infringement of a standard essential patent for which a FRAND-commitment has been given. Such as, for example, these things; breach of contract, considerations based on the principle of good faith, abuse of rights, or estoppel.

Keywords

Standard Essential Patents(SEPs), FRAND-commitment, RAND royalty commitments, injunctive relief, breach of contract, good faith, abuse of rights, estoppel, patent holdup