
표준필수특허(SEPs)의 FRAND 실시료 산정 기준에 관한 연구*

권 영 관**

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| I. 서론 | 1. FRAND 실시료 산정을 위한 방법론적 관점 |
| II. 기존의 특허 및 표준필수특허 실시료 산정 기준 | 2. 실시료 협상의 절차적 관점 |
| III. 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정기준 개선방안 | IV. 결론 및 시사점 |

* 본 연구는 저자가 한국공정거래조정원의 2015년 기본연구과제로 단독 수행한 연구를 일부 수정한 것임을 밝힙니다. 논문에 대한 유익한 논평을 해 주신 익명의 세 분 심사위원들께 감사드립니다. 더불어 본 연구를 수행하는 중에 다양한 조언을 해 주신 아주대학교 법학전문대학원의 오승한 교수와 연세대학교 법학전문대학원의 최난설현 교수께도 감사드립니다.

** 선임연구위원, 시장연구실 실장, 한국공정거래조정원, kwonyk@kofair.or.kr.

초 록

최근 기술표준(technological standards)의 중요성이 높아지고 개별 기업은 물론 국가차원에서 기술표준의 선점을 위한 경쟁이 치열하게 전개됨에 따라 전세계적으로 표준필수특허(SEPs) 관련 분쟁이 급격히 증가하고 있다. 표준필수특허 관련 분쟁에서는 특히 FRAND 협약 의무 준수와 관련된 FRAND 실시료에 대한 분쟁이 핵심이 되고 있다. 하지만 아직까지 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정을 위한 기준이 확립되어 있지 못한 실정이다. 본 연구는 최근 미국, EU 등 표준필수특허 FRAND 라이선싱 분쟁을 직접적으로 다루고 있는 법원의 주요 판결들에 대한 심층 분석을 통해 표준필수특허의 FRAND 실시료 판단 기준을 어떻게 정립해야 할지를 모색했다.

분석 결과 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정하기 위해 *Microsoft v. Motorola* 판결에서 전통적인 *Georgia-Pacific* 요소를 표준필수특허라는 맥락에 맞게 수정 제시된 *Microsoft* 요소를 근간으로 하는 것은 바람직할 수 있지만, *Microsoft* 요소에 대한 추가적인 수정이 필요한 것으로 분석됐다. 즉, 가상협상 시점의 현실화, 증분가치규칙의 도입, 적절한 비교라이선스의 요건, 적절한 실시료 기반 선정의 원칙 정립이 필요한 것으로 판단된다. 나아가 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정을 위한 구체적 방법론에 대한 논쟁이 계속되고 있는 점을 고려할 때, FRAND 라이선싱 협상 과정이라는 절차적 타당성 역시 FRAND 실시료에 대한 판단 기준 내지 근거로 활용할 필요가 있다. 이런 연구결과는 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 및 FRAND 의무 준수 여부 등과 관련된 분쟁의 신속하고 원만한 해결을 통해 기술혁신을 촉진하는 데 중요한 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

주제어

표준필수특허, FRAND, 실시료, 라이선싱, 기술표준, 기술혁신, 산정기준

I. 서 론

무선통신에서부터 Microprocessor, 광케이블 등 단순설비에서 정밀설비에 이르기까지 전 세계적으로 정보인프라가 구축되고 광범위하게 확산되었으며, 기술진보의 속도가 가속화됨에 따라 이런 정보인프라의 중요성 역시 날로 높아지고 있다. 뿐만 아니라 표준, 특히 기술표준(technology standards)의 중요성이 지속적으로 높아지고 있어 이제 과거와는 달리 기술표준이 기업의 전략, 시장성과, 사회적 후생 등에 미치는 영향력도 높아지고 있다. 기술표준의 전략적 중요성과 시장 및 산업에 미치는 영향이 확대되어 감에 따라 특히 ICT 산업부문에서 기술표준, 특히 상호운용 기술표준(technology interoperability standards)의 제정 및 확산을 위해 개별 기업은 물론 국가차원에서 치열한 경쟁이 전개되고 있다. 따라서 기술표준에 대한 관심은 산업계는 물론 학계와 정책입안자, 법집행기관 모두에게 급격히 높아지고 있는 상황이다.

한편 기술표준에 대한 관심 증가와 더불어 기술표준과 관련된 분쟁 역시 증가하고 있다. 특히 최근 전 세계적으로 관심이 집중되고 있는 것은 기술표준과 관련된 특허, 즉 표준필수특허(SEPs: Standard Essential Patents)¹⁾에 관한 분쟁이다. 표준필수특허에 관한 분쟁은 과거에 비해 양적으로 급격히 증가하고 있지만, 시장에 미치는 잠재적인 영향 역시 크게 증가하고 있다.²⁾ 최근 Apple v. Samsung,³⁾ Microsoft v. Motorola,⁴⁾ Apple v. Motorola⁵⁾ 사건처

1) 표준필수특허는 어떤 제품에서 문제의 표준기술을 사용 또는 실행하기 위해서 “필수적(essential)”이라고 당해 특허권 보유자에 의해서 선언된 특허를 의미하며, 표준필수특허로 선언된 특허라 하더라도 실제로 관련 표준의 준수 및 실행을 위해 반드시 불가피하게 필수적이라는 것을 확인시켜주는 것은 아니라는 점에 유의할 필요가 있다.

2) Chris Barry et al., Litigation Continues to Rise amid Growing Awareness of Patent Value, PWC(2013), 6; U.S. Gen. Accounting Off., Intellectual Property, Assessing Factors that Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality 14-16 (GAO-13-465)(Aug. 2013).

3) Apple v. Samsung, 888 F. Supp. 2d 976(N.D. Cal. 2012).

럼 표준필수특허에 대한 분쟁이 전 세계 제품시장에 걸쳐 진행되고 있으며, 규모면에서도 100억 달러 이상에 이르는 등 표준필수특허에 관한 분쟁에 따른 침해구제 및 반독점 관련 소송이 관련된 전체 글로벌 산업에 심대한 영향을 미치고 있다.

기술표준과 관련된 표준필수특허에 대한 분쟁이 앞으로도 다양한 형태로 전개될 것으로 전망되지만, 아직까지 국내에서 표준필수특허 관련 분쟁에 대한 법집행 사례⁶⁾나 관련된 체계적인 연구들은 부족한 실정이다. 특히 다양한 표준필수특허 관련 분쟁에서 실질적으로 핵심적인 쟁점이 되고 있는 합리적이고 비차별적인, 즉 FRAND⁷⁾ 실시료 산정과 관련된 분쟁을 해결하기 위한 방안에 대한 연구는 거의 존재하고 있지 않은 실정이다. 그동안 기술표준, 표준필수특허 및 FRAND 확약(commitment) 위반행위 등에 대해 경쟁정책 개선방향⁸⁾, 공정거래법 적용방안⁹⁾이나 사례분석¹⁰⁾ 등에 국한된 일

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

5) Apple v. Motorola, 886 F. Supp. 2d 1061(W.D. Wis. 2012).3

6) 국내에서 표준필수특허 관련 사건 중 공정거래법 위반을 다룬 사건은 매우 제한적이다. 대표적인 사건으로는 CDMA 표준필수특허 보유자인 퀄컴(Qualcomm)이 CDMA 휴대폰 단말기 제조업체들에 대한 차별적인 로열티 부과행위를 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 함)상 시장지배적 지위 남용으로 판단한 공정거래위원회(이하 “공정위”라 함) 의결(공정위 2009.12.30.자 의결 제2009-281호)과 이에 대한 불복소송에서 서울고등법원의 판결(서울고법 2013.6.19.선고 2010누3932 판결)이 있으나 현재 대법원에 계류 중인 것으로 알려져 있다. 삼성과 Apple 간의 표준필수특허 관련 분쟁도 있었는데, 표준필수특허 보유자인 삼성이 Apple을 상대로 표준필수특허 침해를 이유로 침해금지청구(Injunction)를 제기한 것이 FRAND 확약을 위반한 행위로 공정거래법 위반이라는 애플의 주장에 대해 공정위가 무혐의 처분을 내린 바 있으며, 서울지방법원 역시 공정위와 같은 결론을 내린 바 있다(서울중앙지방법원 2012.8.24.선고 2011가합 39552 판결).

7) FRAND는 “Fair, reasonable and non-discriminatory”의 약자로 연구자에 따라서는 RAND(Reasonable and non-discriminator)라 쓰는 경우도 흔하나 최근에는 흔히 FRAND로 통용되고 있기 때문에 본 논문에서도 그에 따르기로 한다.

8) 유관 연구로는 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구,” 『규제연구』 제15권 제2호(2006); 권영관, “특허풀의 경제적 효과와 핵심성공요인,” 『산업재산권』 제27호(2008); 권영관, “일본의 특허풀 경쟁정책 변화와 한국에의 시사점,” 『산업재산권』 제30호(2009) 등.

9) 대표적인 예로 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구,” 『상사법연구』 제31권 제4호(2013); 홍대식·권남훈, “기술표준 관

부 연구들이 존재하기는 하지만, 본 연구에서는 기존의 연구들을 확장하고 표준필수특허 관련 분쟁에서 핵심적인 위치를 점하고 있는 FRAND 실시료 산정에 대한 합리적인 기준을 확립함으로써 표준필수특허 분쟁과 관련된 법 집행 및 정책을 개선하는 데 기여하는 것을 목적으로 한다.

이런 목적을 달성하기 위해 본 연구에서는 먼저 표준필수특허에 관한 분쟁이 가장 활발하게 벌어지고 있는 미국에서 특허침해 분쟁 시 손해액(damages) 산정을 위해 일반적으로 활용되어 오고 있는 “Georgia-Pacific Factors(요소)”에 대한 검토와 이를 기반으로 법원이 최초로 표준필수특허의 FRAND 실시료 수준을 구체적으로 산정한 Microsoft v. Motorola 판결에서 사용한 “수정된 Georgia-Pacific Factors”[이하 “Microsoft Factors(요소)”라 함]를 비교 검토하도록 하겠다. 이어 표준필수특허의 FRAND 실시료에 대한 산정 기준을 어떻게 확립해야 할 것인지를 모색하기 위해 Microsoft v. Motorola 판결 이후 후속 표준필수특허의 FRAND 실시료 분쟁들에 관련된 주요 판결들을 분석하도록 하겠다. 나아가 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정 방법론과 관련하여 여전히 다양한 논쟁들이 존재하는 점을 고려해, 표준필수특허에 대한 분쟁의 경쟁법 위반과 FRAND 실시료 판단에 보조적으로 고려해 볼 수 있을 것으로 생각되는 절차적인 요건들에 대해서도 최근 EU에서의 판례를 기반으로 시사점을 도출해 보도록 하겠다.

이런 이슈에 대해서는 아직까지 국내에서 거의 연구가 이루어져 있지 않기 때문에¹¹⁾ 본 연구는 경쟁당국 내지 법원, 또는 대안적인 분쟁해결 기관들

런 특허권의 행사와 한국 공정거래법의 적용,” 『고려법학』 제63호(2011); 김지홍·이병주, “기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 공정거래법적 의미,” 한국공정거래조정원 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2014) 등.

10) 홍대식, “표준필수특허 보유자의 특허권 남용 사례에 대한 법적 분석,” 2015년도 서강대학교 법학연구소 법과 시장경제 연구센터 학술대회 발표자료; 홍동표, “표준특허의 FRAND 실시료 산정 사례 분석: 미국 Microsoft 판결 및 Innovatio 판결을 중심으로,” 『경쟁저널』 제183호(2015.12); 오성은, “표준필수특허 보유자의 금지청구권 행사와 시장지배적 지위 남용행위에 관한 EU 사례분석,” 한국공정거래조정원 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2015.12).

11) 표준필수특허와 관련된 이슈를 다루고 있는 연구로는 오승한, “표준필수기술 선정절차에서 기반적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구,” 『지식재산

이 FRAND 확약을 한 표준필수특허 보유자가 실시권자 또는 침해자에게 요구하는 실시료 수준이 FRAND 라이선싱 확약을 이행하는 것으로 인정될 수 있는 합당한 FRAND 실시료 수준에 해당하는지의 여부를 결정하기 위한 판단 기준 내지 근거를 정립하고, 나아가 향후 표준필수특허 관련 분쟁을 신속하고 원만하게 해결하는 데 있어 중요한 시사점을 제공해 줄 것으로 기대한다.

II. 기존의 특허 및 표준필수특허 실시료 산정 기준

특허의 실시료 산정을 위해 미국법원에서 일반적으로 사용되고 있는 기준으로는 Georgia-Pacific 요소가 있는데, 이는 Georgia Pacific v. United States Plywood 사건¹²⁾에서 법원이 특허침해에 따른 합리적인 실시료 산정을 위해 제시한 산정 요소들이다. 동 사건에서 미국 Southern District of New York 법원의 재판부는 1970년에 Plywood사가 Georgia-Pacific사의 장식용 합판 판넬 특허를 침해한 사건에서 특허침해로 인한 손해액 산정을 위해 합리적인 실시료 수준을 결정함에 있어 다음의 15가지 요소들을 고려하는 실시료 산정 체계(Framework)를 제시했다.

1. 기존의 실시료: 특허권자가 해당 특허의 라이선싱 계약에서 받고 있거나 받게 될 실시료 수준
2. 유사 특허 실시료: 해당 특허와 유사한 특허에 대해 실시권자(licensee)가 지불하는 실시료 수준
3. 라이선스의 성질과 범위(예: 배타적 계약 여부; 지역 또는 최종판매처에 대한 제한 여부 등)
4. 독점을 유지하기 위한 특허권자의 라이선싱 전략과 마케팅 프로그램(예: 라이선스 거부 또는 특수한 조건 하에서 독점력 유지를 위한 라이선싱)
5. 특허권자와 실시권자간 거래관계(예 : 동일 상품 및 지역시장에서의 경쟁관계 여

연구』 제7권 제4호(2012)가 있다.

12) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. (BNA) 235 (S.D.N.Y. 1970).

부, 수직적 관계 여부 등)

6. 특허권자의 특허제품 판매의 영향: 특허권자의 특허제품 판매가 실시권자의 다른 제품 판매에 미치는 영향 및 당해 특허가 특허권자의 다른 특허·제품의 판매에 미치는 영향 등
7. 특허 존속기간과 라이선싱 계약의 기간
8. 당해 특허를 이용한 제품의 상업적 성공, 수익성 및 인기(current popularity)
9. 선행기술 및 제품과 비교한 당해 특허의 우월성
10. 특허 발명의 성격: 특허권자가 소유·생산한 상업적 구현물의 특성, 발명 이용자의 이득
11. 침해자가 침해 발명을 이용한 범위와 그것의 가치에 대해 입증할 수 있는 증거
12. 동종 업계에서 통용되는 실시료 수준: 당해 발명 및 유사 발명을 이용함에 있어 통상적으로 책정되는 이윤 또는 가격 할당분(portion of profit or of the selling price)
13. 당해 특허의 이윤 기여도: 당해 특허와 무관한 다른 요소, 제품화 과정, 비즈니스 위험, 또는 침해자가 추가한 중요한 특징 내지 개선과 구분되는 당해 특허로 인해 순수하게 발생하는 이윤분
14. 전문가들의 법정진술(opinion testimony)
15. 특허권자와 실시권자 간 자발적 라이선싱 계약 시 실시료 수준

Georgia-Pacific 요소를 이용해 실시료를 산정할 때 주의해야 할 점은 개별 특허침해 사건의 구체적인 상황에 따라 상기 15개 요소에 대한 상대적인 중요도를 상황에 맞게 적절히 달리해야 한다는 점이다. 이런 점은 Georgia-Pacific 요소에 기반한 실시료 산정 체계가 갖는 장점이자 단점이 될 가능성이 높다. Lemley & Durie(2010)¹³⁾가 지적한 바에 의하면, 15개의 Georgia-Pacific 요소 각각이 상호 간에 완전히 독립적이기보다는 어느 정도 중복성, 즉 상관성이 존재할 뿐 아니라 15개 요소를 상황에 따라 적절한 가중치를 부여해 모두 고려해야 하는 복잡성 문제가 있다. 이런 문제인식 하에 Lemley & Durie(2010)는 보다 단순한 실시료 산정 체계, 즉 4요소 산정 체계

13) Daralyn J. Durie & Mark A. Lemley, "A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties," *Lewis & Clark L. Rev.* 14(2010), 627.

를 제안한 바 있다. Lemley & Durie(2010)가 제안한 4개 요소에는 (i) 특허권자의 하류시장 생산 여부(즉, 특허권자가 수직통합기업인지의 여부), (ii) 가장 유사한 기술과 비교했을 경우 당해 특허기술의 기여도, (iii) 특허기술 구현을 위해 필요한 다른 기술의 빈도 및 중요도(제품에 기여하는 특허들의 상대적 기여도), (iv) 특허기술에 대한 시장에서의 평가증거가 포함되어 있다. 기존의 Georgia-Pacific 요소에 내재돼 있는 문제점을 개선하기 위해 제시된 Lemley & Durie(2010)의 4요소 평가법이 실시료 산정의 복잡성을 간단한 모형으로 해결할 수 있는 한 가지 대안을 제시하고 있기는 하지만 Georgia-Pacific 요소에 비해 아직까지 법원에서 광범위하게 활용되지 못하고 있는 실정으로 사료된다.

[표 1] Lemley-Durie의 4 요소

요 소	요소 설명
1	특허권자의 생산여부(제품시장에서 실시권자와의 경쟁관계 여부)
2	가장 유사한 기술과 비교된 특허기술의 기여도
3	특허기술 구현을 위해 필요한 다른 기술의 빈도 및 중요도
4	특허기술에 대한 시장에서의 평가 증거

앞에서 언급한 Georgia-Pacific 요소 및 Lemley-Durie 요소는 일반적인 특허침해 소송에서 손해배상을 위해 합리적인 실시료를 산정하기 위한 목적으로 제안 및 활용되고 있지만, 이들 요소들은 어디까지나 기술표준이라는 맥락에서 특수하게 발생하는 FRAND 확약을 한 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정이라는 상황을 전제로 제시된 것이 아니다. 따라서 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정함에 있어 기존의 Georgia-Pacific 요소 및 Lemley-Durie 요소를 그대로 사용하는 것은 문제가 있을 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고 특히 기존의 Georgia-Pacific 요소는 FRAND 확약을 한 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 수준을 평가하고자 할 때 평가체계의 중요한 근간을 형성할 수 있다는 의견이 존재한다. 예컨대, 윤기호 외(2010)¹⁴⁾는

기존의 Georgia-Pacific 요소의 요소 1, 2, 15는 시장에서의 경쟁수준을 적절히 반영하고자 한다는 점에서 Swanson and Baumol(2005)¹⁵⁾의 사전경매모형의 원칙을 반영하고 있을 뿐 아니라 기존의 Georgia-Pacific 요소는 실시료 수준에 영향을 미칠 수 있는 다양한 측면을 광범위하게 고려하고 있다는 점을 들어 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 수준 평가에도 적용할 수 있을 것이라는 의견을 피력한 바 있다.

하지만 앞에서 언급한 바와 같이 기존의 Georgia-Pacific 요소는 어디까지나 쟁송대상이 되는 특허와 표준과의 밀접한 관계를 전제로 하지 않고 제시된 것이다. 따라서 기존의 Georgia-Pacific 요소를 표준필수특허 관련 분쟁에서 FRAND 실시료 산정을 위한 평가요소로 단순 적용하는 것에는 명백한 한계가 존재할 수밖에 없다. 이에 최근 Microsoft사와 Motorola사 간의 표준필수특허 관련 소송¹⁶⁾에서 워싱턴주 시애틀(Seattle) 연방지방법원은 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 결정하면서 기존의 Georgia-Pacific 요소를 수정한 새로운 평가요소(이하 “Microsoft 요소”라 함)를 제시한 바 있다. Microsoft 요소와 기존의 Georgia-Pacific 요소를 비교하면 다음 [표 2]와 같다.

워싱턴 주 시애틀 연방지방법원이 제시한 Microsoft 요소는 사실 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정하기 위해 경제학, 법학 등의 분야에서 그동안 발전되어 온 연구결과들을 반영하기 위한 노력으로 이해할 수 있다. 특허침해소송에서 손해액 산정을 위해 미국 법원은 오랜 기간 동안 이미 Georgia-Pacific 요소에 의존해 왔다는 점에서 표준필수특허 분쟁에 있어 FRAND 실시료를 산정할 때도 기존의 Georgia-Pacific 요소를 확장 내지 수

14) 윤기호 외 4인, 표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구, 공정거래위원회 정책용역보고서(2010).

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

16) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-1823, 2013 WL 2111217, W.D. Wash. Apr. 25, 2013.

[표 2] Georgia-Pacific 요소와 Microsoft 요소의 비교¹⁷⁾

요소	Georgia-Pacific 요소	Microsoft 요소
1	기존의 실시료	FRAND 라이선싱과 비교가능한 상황에의 침해소송시 특허권자가 받을 것으로 예상되는 실시료
2	쟁송 특허와 비교 가능한 다른 특허에 대한 실시료율	-
3	라이선스의 성질과 범위	-
4	특허권자의 라이선싱 전략 및 마케팅 프로그램	적용 제외 (표준필수특허권자는 FRAND 확약 준수 의무 부담)
5	특허권자와 실시권자 간 거래관계	적용 제외 (표준필수특허권자는 FRAND 확약 준수에 따라 경쟁자를 차별해서는 안 됨)
6	특허권자의 특허제품 판매의 영향	표준필수특허 자체의 가치 초점
7	특허 존속기간과 라이선싱 계약의 기간	-
8	당해 특허를 이용한 제품의 상업적 성공, 수익성 및 인기	표준필수특허 자체의 가치 초점
9	선행기술 및 제품과 비교한 당해 특허의 우월성	표준필수특허의 사전 대체기술과 비교한 우월성
10	특허 발명의 성격	기술표준 전체의 기여도, 표준필수특허 자체의 기여도 고려
11	침해자가 발명을 이용한 범위와 그것의 가치	기술표준 전체의 기여도, 표준필수특허 자체의 기여도 고려
12	동종 업계에서 통용되는 실시료 수준	적용 제외 (FRAND 확약이 없는 특허권에 대한 라이선싱 계약의 실시료는 비교 대상으로 부적절함)
13	특허의 이윤 기여도	표준필수특허가 기술표준에 채택되기 전, 후의 가치 구분 필요(특허기술 자체의 고유 증분 가치 고려)
14	전문가들의 법정진술	-
15	특허권자와 실시권자 간 자발적 라이선싱 계약 시 실시료 수준	표준필수특허권자가 FRAND 의무 부담을 전제로 하는 협상을 상정한 실시료 수준

17) 이 표는 장태미, “표준필수특허 침해에 대한 손해배상제도 검토 및 시사점,” 『Issue & Focus on IP』(2015), 한국지식재산연구원, p.6의 표를 재수정한 것이다.

정해 평가하는 것이 어찌 보면 자연스러운 현상일 것이다.

Microsoft v. Motorola 사건 판결에서 재판부가 FRAND 확약이 존재하는 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 새로운 체계(Framework)를 제안한 것은 분명하지만, 그런 Microsoft 요소 역시 문제점을 가지고 있다고 판단된다. 필자의 사건으로는 Microsoft 요소가 표준필수특허라는 맥락을 상당부분 반영하고 있기는 하지만 후속 판결들을 분석한 결과 몇 가지 부분에 있어서는 추가적인 수정이 필요하다고 판단된다. 우선 기존의 Georgia-Pacific 요소와 마찬가지로 Microsoft 요소 역시 실시료 산정을 위한 시발점으로 가상협상(Hypothetical negotiation)을 동일하게 적용하고 있기는 하지만 일반적인 라이선싱에서의 가상협상과 FRAND 확약을 한 표준필수특허에 대한 라이선싱 시의 가상협상은 뚜렷한 차별성이 갖는다. 그럼에도 불구하고 Microsoft 요소에서는 “표준필수특허권자가 FRAND 의무 부담을 전제로 하는 협상”이라고만 언급하고 있을 뿐 구체적인 가상협상의 시점에 대해서는 여전히 의문점을 남기고 있다.

또한 표준필수특허의 FRAND 실시료를 산정함에 있어서 당해 표준필수특허가 표준에 채택됨으로 인해 증가하는 가치의 증분을 반영해야 한다는 기존의 경제학적 이론연구¹⁸⁾와 마찬가지로 Microsoft 요소에서도 그와 같이 표준에 포함됨으로 인해 증가하는 가치를 고려 요소로 제시하고는 있지만 실무상 적용의 어려움을 이유를 들어 회의적인 입장을 표명했다. 그 밖에 Microsoft 요소는 합리적인 실시료 산정을 위해 결정적인 요소인 비교 라이선스(comparable licenses), 그리고 적절한 실시료 산정을 위한 실시료 기반(royalty base) 선택 문제와 관련해서도 다소 현실과 괴리되는 측면이 존재한다. Microsoft 요소가 갖는 이런 문제점들에 대한 필자의 인식을 바탕으로 이하에서는 FRAND 확약을 한 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정 방법에

18) 대표적인 예로는 Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory(RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power,” *Antitrust L.J.* 73(2005) 1.; 윤기호 외 4인, “표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구,” 공정거래위원회 용역보고서(2010).

대한 개선방안에 대해 논하도록 하겠다.

III. 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정기준 개선방안

표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정과 관련해 일부 경제학자들에 의한 정량적 방법론(Quantitative methodology)에 대한 연구들¹⁹⁾이 간헐적으로 수행된 바가 있기는 하지만, 아직까지 이론적인 논의에 그치거나 정량적 방법론이라 하더라도 그것이 광범위하게 받아들여질 수 있는 일반화에 이르지 못하고 있는 실정이다. 더욱이 범집행이라는 특수한 상황에서는 방법론적인 엄밀성이 더 크게 요구될 수밖에 없다는 점도 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정 시 고려해야만 한다. Microsoft v. Motorola 사건에서 Robart 판사가 제시한 Microsoft 요소가 후속 표준필수특허 관련 분쟁에서 다양하게 적용 내지 응용이 모색되고 있기는 하지만 후속 사건의 판결들에서 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정 시 Microsoft 요소가 갖는 한계점으로 인해 그것을 사용하는 것을 거부하거나 일부 요소들에 대해서는 Microsoft 요소가 부적절하다는 이유로 수정되거나 정교화되고 있는 추세로 판단된다.

이런 상황을 고려해 이하에서는 정성적 관점(Qualitative view)에서 법원이 의존하거나 제안한 접근법에 기초해, 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정을 위한 판단기준을 어떻게 정립하는 것이 바람직한지에 대해 구체적으로 논하도록 하겠다. 구체적으로 말해, 표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자들 간의 FRAND 실시료에 대한 분쟁으로 인해 표준필수특허 보유자에 의한 억류(Holdup)와 로열티 과다누적(Royalty stacking)을 방지함과 동시에 잠재적 실시권자들에 의한 역억류(Hold-out)라는 잠재적 문제를 해소하여 표준필수특허의 원활한 실시로 기술혁신을 촉진하고 분쟁 발생 시 신속한 분

19) Ibid.

쟁 해결이 이루어질 수 있도록 표준필수특허의 FRAND 실시료 수준으로 판단하기 위한 일정한 요건들을 제시하고자 한다. 이를 위해서 표준필수특허의 FRAND 확약과 관련된 사건들에 대한 미국과 EU 법원의 판결을 중심으로 분석하고, 분석결과에 기초해 Microsoft v. Motorola 사건에서 제시된 Microsoft 요소를 변용 내지 확장하여 적절한 FRAND 실시료 산정을 위한 판단 기준을 제시하도록 하겠다.

1. FRAND 실시료 산정을 위한 방법론적 관점

(1) 가상협상의 기준 시점

지금까지 표준필수특허에 관한 분쟁을 가장 많이 다뤄온 미국 법원은 “표준필수특허의 FRAND 실시료에 대한 분쟁 당사자 간의 가상적 협상(Hypothetical negotiation)”을 FRAND 실시료 산정을 위한 시발점으로 하고 있다. 앞에서 언급한 Georgia-Pacific 요소 중 마지막 15번째 요소가 가상협상에 관한 요소인데, 이 가상협상 접근을 사용하는 목적은 “특허침해가 개시되기 직전 시점에 분쟁 당사자들이 라이선싱 협상에 성공적으로 합의했다고 가정할 경우 그 협상에 의해 합의됐을 것으로 추정되는 실시료를 도출”하기 위한 것이다. 따라서 법원은 “사전 라이선싱 협상(ex ante licensing negotiation)” 시나리오를 상정한 후 그 가상협상의 결과로 예상되는 합의결과에 의해 산정되는 실시료를 “가상협상에 의한 실시료”로 도출한다.²⁰⁾ 따라서 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정함에 있어 “가상협상의 시점”을 어느 시점으로 할 것인가가 매우 중요하다. 기존의 경제학적 이론연구에 따르면, “특허가 기술표준의 일부로 채택된 시점의 바로 직전 시점”을 가상협상의 시점으로 하는 것이 합리적이라고 주장하고 있는데(Swanson & Baumol, 2005), 이를 “사전 벤치마크(ex ante benchmark)”라고 한다. 하지만 현실에서 표준필수특허들의 경우 확일적으로 단일의 시점에 표준에 채택되

20) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-1823, 2013 WL 2111217, W.D. Wash. Apr. 25, 2013.

기보다 여러 시점에 걸쳐 표준에 포함되고, 표준필수특허들의 포트폴리오를 대상으로 FRAND 라이선싱 협상이 이루어지는 경우가 일반적인 점을 고려할 때, 가상협상의 시발점으로 “특허가 기술표준의 일부로 채택된 시점의 바로 직전 시점”을 특정하는 것 역시 상당한 어려움에 직면할 수밖에 없다.

표준필수특허에 대한 FRAND 라이선싱이라는 가상협상의 시점을 특정하는 것과 관련해 Microsoft v. Motorola 사건 판결 직후 Innovatio IP Ventures, LLP 특허침해사건²¹⁾(이하 “Innovatio 사건”이라 함) 판결에서 재판부는 매우 중요한 시사점을 제시했다. Innovatio 사건에서 표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자인 분쟁 당사자들은 가상협상의 적절한 기준시점을 어느 시점으로 할 것인가와 관련해 “802.11 표준의 최초 채택 시점”이 적절한 가상협상의 시점이라는 것에 상호 동의를 한 바 있다. 그런데 “802.11 표준의 최초 채택 시점”은 “특허가 기술표준의 일부로 채택된 시점의 바로 직전 시점”과는 다른 것으로 해석된다. 후자는 “어떤 기술표준에 문제의 특허가 표준에 포함된 시점의 바로 직전 시점”을 의미하는 데 반해 전자는 “FRAND 라이선싱 협상에서 잠재적 실시권자가 문제의 표준필수특허가 포함된 특정한 표준(802.11 표준)을 최초로 제품 제조에 채택한 시점”을 의미하는 것으로 해석하는 것이 타당하다. 실제로 Innovatio 사건에서 분쟁 당사자들은 “802.11 표준의 최초 채택 시점”을 대체적으로 “제조업자들이 802.11을 준수하는 제품들을 판매하기 시작한 시점”으로 특정했다. 이런 합의 하에서 가상협상의 당사자들은 “제조업자들이 802.11 표준을 준수하는 제품들을 판매하기 시작한 시점” 이후에 얻어진 802.11 표준필수특허들에 대한 단일의 FRAND 라이선싱 협상을 진행하는 것으로 가상협상을 설정했다.

(2) 증분가치규칙(IVR: Incremental Value Rule)

증분가치규칙은 사전 벤치마크(ex ante benchmark)와 유사하며, 전통적인 제품에 대한 가격이론을 확장하고 있는데, 구체적으로 법원은 차선의 대안

21) In re Innovatio IP Ventures, 2013 WL 5593609(N.D. Ill., Oct. 3, 2013).

기술(next-best alternative)이 갖는 가치와 문제 특허기술이 갖는 가치와의 차이를 증분가치(incremental value)로 정의한 후 그 증분가치가 가상협상에서 “라이선싱 희망자(a willing licensee)”가 지불하고자 하는 실시료의 최대치이며, 따라서 FRAND 실시료는 이 최대치를 초과해서는 안 된다는 원칙을 의미한다.²²⁾

하지만 Microsoft v. Motorola 사건에서 Robart 판사는 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 평가함에 있어 이런 증분가치규칙을 채택하지 않고 있다. Robart 판사가 증분가치규칙을 채택하지 않은 이유는 우선 많은 표준제정기구에서는 다자간의 사전 라이선싱 협상(multilateral ex ante negotiation)이 이루어지는 것이 용이하지 않기 때문에 증분가치규칙의 현실적용 가능성이 결여되어 있다는 점이다. 나아가 Robart 판사는 다음과 같이 증분가치규칙을 표준필수특허의 FRAND 실시료 평가에 사용하는 것이 부적절하다고 지적했다.

어떤 특허의 가치를 당해 특허가 표준에 기여한 기여분과 연관시키고자 하는 접근들을 실무에 적용하기는 어렵다. 여러 특허들이 표준에 기여한 증분가치를 계산하는 것은 매우 복잡한데, 그 이유는 어떤 표준에 있는 1개의 특허를 다른 특허로 대체할 때 또 다른 변화를 발생시킬 수도 있으며, 표준의 성능이 다차원적이고 사람들마다 가치를 부여하는 측면이 다르기 때문이다²³⁾

그러면서 Robart 판사는 “그럼에도 불구하고 FRAND계약 표준필수특허에 대한 합리적인 실시료율은 당해 특허기술 자체의 가치가 되어야만 하며, 그

22) 증분가치규칙에 대한 보다 자세한 사항은 Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory(RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power,” Antitrust L.J. 73(2005) 1; Farrell, J. et al.(2007), “Standard Setting,” *Patents and Hold-up*, Antitrust L.J. 74, 603; Mariniello, M., “Reasonable and Non-Discriminatory(FRAND) Terms: a Challenge for Competition Authorities,” *J. of Competition Law & Economics* 7(3)(2011).

23) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-1823, 2013 WL 2111217, W.D. Wash. Apr. 25, 2013.

것은 반드시 그 표준에 있어 당해 특허의 중요성과 기여도를 고려해야만 한다. 당해 특허기술에 대한 대안들이 존재해 그러한 대안 기술들이 그 표준에 동일 또는 유사한 정도의 기술적인 기여를 한다면, 그 특허기술에 의해 제공되는 실제 가치가 그 기술의 증분기여도(incremental contribution)이다. 따라서 당해 표준필수특허와 표준제정기구가 대안으로 표준에 포함시켰을 수도 있는 대안기술들과의 비교가 FRAND 실시료를 결정할 때 고려해야 할 한 가지 사항이다”라고 판시했다.

이상에서 보듯이 Robart 판사가 제시한 Microsoft 요소에서는 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정함에 있어 원칙적으로 증분가치규칙(IVR)을 적용하는 것을 거부하고 있다. 다만, 오히려 문제의 표준필수특허가 갖는 고유한 증분가치를 중요하게 고려하는 대신 Microsoft 요소의 제9번 요소²⁴⁾에 증분가치규칙이 부분적으로 반영되고 있다고 볼 수 있다.

한편 증분가치규칙은 잠재적 실시권자가 문제의 표준필수특허에 대한 대안 기술(alternative technologies)을 도입하기 위해 필요한 대가 이상으로 당해 특허에 대해 지불할 용의가 없다는 이론에 기반하고 있지만, 그것을 실제 적용함에 있어서 상향식 접근법(Bottom-up approach)과 하향식 접근법(Top-down approach)이 존재할 수 있다. 상향식 접근법(Bottom-up approach)은 표준필수특허를 실시하는 제조업체들이 주로 주장하고 있는 접근법으로, 표준에 채택될 수 있었던 다른 합리적인 대안 기술들을 실행하는 데 소요되는 비용을 결정한 후 그 비용을 문제의 표준필수특허를 침해하는 단위품목(unit)의 총수로 나누어 단위당 최고 실시료를 산출하는 방법이다.

하지만 이런 상향식 접근법을 채택할 경우 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료가 지나치게 저평가될 가능성이 존재한다. Innovatio 판결에서 Holderman판사는 802.11표준에 대해 그 기능 전체를 제공할 수 있는 Innovatio의 특허들에 대한 대안기술이 존재하지 않다는 이유를 들어

24) Microsoft 요소에서는 “표준이 채택되기 이전의 기간에 당해 특허기술 대신 표준에 포함될 수 있었던 다른 대안들과 비교했을 때 당해 특허가 갖는 활용성과 장점”을 제9번 요소로 하고 있다.

Microsoft 요소의 제9번 요소에 의해 부분적으로 적용되고 있는 상향식 증분 가치 접근법을 거절하고 하향식 접근법을 채택한 바 있다. 즉, Holderman 판사는 FRAND 실시료를 산정하기 위해 다음과 같은 절차를 따를 것을 제시했다.

- (i) Wi-Fi 칩(chip)의 평균가격을 이용해 칩 제조업체(chipmaker)가 칩 1개를 판매할 때 얻는 평균수익(average profit)을 계산
- (ii) 칩 제조업체가 칩을 판매해서 얻는 수입 중 실시하고 있는 문제의 표준필수특허에 대해 지불해야 할 실시료 비중 계산
- (iii) $(\text{chip 한 개 판매 시 얻는 이윤}) \times (\text{문제의 표준필수특허의 수}) / (\text{표준에 있는 표준필수특허의 총수})$ 식을 통해 FRAND 실시료 결정

(3) 비교 라이선스(Comparable Licenses)

특허침해소송에서 실시료 산정을 위해서 쟁송대상이 되는 특허의 비교가능 라이선스(comparable licenses)를 고려하는 것은 기존의 Georgia-Pacific 요소의 제1요소와 제2요소에서 고려하고 있는데, Microsoft v. Motorola 사건에서 재판부는 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 결정할 경우에도 당해 표준필수특허에 대한 FRAND 라이선싱 상황과 비교될 수 있는 다른 상황에서 쟁송특허(patent-in-suit)의 라이선싱을 위해 특허권자가 받는 실시료를 고려해야 한다는 점을 제시했다. Microsoft v. Motorola 사건에서 Robart 판사는 비교 라이선스의 범위를 “특허침해자가 과거 쟁송특허에 대한 라이선싱 계약 및 유사 계약을 초월하는 잠재적 비교가능 라이선스 집합”으로 확장하면서 “특허풀(patent pool)”을 비교 라이선스에 포함시켰다. 구체적으로 일반적으로 양자 간 협상(bilateral negotiation)을 통해 달성될 수 있는 실시료율보다 특허풀의 실시료가 더 낮음에도 불구하고 MPEG LA의 H.264 특허풀, Via Licensing의 802.11 특허풀의 실시료를 Motorola의 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료율을 결정하기 위한 좋은 지표(good indicator)로 사용할 수 있다고 판시했다.

크게 보면 표준필수특허는 어떤 표준에 관련된 필수선언 특허들의 묶음

(Bundle)이고, 특허풀을 구성하고 있는 특허들 간에 강한 보완성이 존재한다는 점을 고려할 때 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 결정함에 있는 비교 라이선스로 특허풀을 사용하는 것이 일견 타당할 수도 있겠지만, 특허풀을 비교 라이선스로 사용할 수 있는지의 여부 역시 분쟁이 되고 있는 표준필수특허의 상황에 의존할 수밖에 없을 것이다. 실제로 Microsoft v. Motorola 사건에서 제시된 Microsoft 요소의 큰 틀을 채택하고 있기는 하지만 Innovatio 사건에서 Holderman 판사의 경우에는 FRAND 실시료 산정을 위한 비교 라이선스로 특허풀 즉, Via Licensing의 802.11 특허풀을 비교 라이선스로 사용해서는 안 된다고 판시한 바가 있다. Holderman 판사는 특허풀이 비교 라이선스로 적합하지 않은 다양한 이유를 들고 있는데, 구체적으로는 다음과 같은 이유들을 포함하고 있다.

첫째, Motorola의 802.11 표준특허들이 802.11 표준에 중요하지 않다는 견해에 기반한 Microsoft v. Motorola 사건 판결에서와는 달리, Innovatio 사건에서는 Innovatio의 특허포트폴리오가 802.11 표준에 중간 이상(moderate to moderate-high)의 중요성을 가지고 있다. 둘째, Via Licensing의 802.11 특허풀은 5개의 특허보유자(licensors)들만 참여하고 있으며 35개의 특허, 11개의 실시권자만 참여하고 있을 뿐 아니라 높은 가치를 갖는 특허들(high value patents)은 포함되어 있지 않기 때문에 충분히 성공적인 특허풀로 볼 수 없다. 셋째, Via Licensing의 802.11 특허풀은 구성 특허들의 품질(quality), 즉 기술적 장점에 근거해서 구성 특허들 간의 실시료율을 배분하지 않고 단지 당해 특허풀을 구성하고 있는 특허들에 동일한 실시료를 배분하고 있다. 넷째, Via Licensing의 802.11 특허풀을 구성하고 있는 특허들이 실제로 제조업체들의 제품에 얼마나 중요한지를 고려하고 있지 않다. 이런 이유들 때문에 높은 가치를 갖는 특허를 보유하고 있는 특허권자들은 자신이 보유한 특허들을 Via Licensing 특허풀에 포함시키지 않고 개별적인 라이선싱 협상을 통해 독립적으로 라이선싱하는 것을 추구하고 있다. 따라서 Via Licensing 특허풀의 실시료율은 상당히 낮은 수준에 불과하다고 Holderman 판사는 지적했다.

나아가 Golden Bridge Tech. v. Apple 간의 특허침해소송에서 Grewal 판

사는 원고인 Golden Bridge Tech.가 피고인 Apple이 각각 Ericsson과 Nokia와 계약한 “포트폴리오 라이선스”를 비교 라이선스로 사용해 산정한 FRAND 실시료를 배척한 바 있다. 그런 결정을 내린 이유로 재판부는 “확립된 Federal Circuit Law하에서, 증언을 하는 전문가는 실시료를 산정할 때 차이점(differences)에 대한 충분한 설명 없이 쟁송 특허들을 훨씬 초월하는 광범위한 기술들을 비교 라이선스로 사용해서는 안된다”고 하였다.

이상의 논의를 볼 때, 특허풀이나 특허포트폴리오에 대한 라이선스를 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정을 위한 적절한 비교 라이선스로 일반적으로 사용하는 것은 무리가 될 수 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 Microsoft v. Motorola 사건에서 Robart 판사가 제시한 Microsoft 요소의 비교 라이선스 요소로 특허풀이나 특허포트폴리오를 비교 라이선스로 고려해 볼 수 있다는 점에 대해서는 동의하지만, 실제로 그런 특허풀이나 특허포트폴리오를 비교 라이선스로 사용해 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정하기 위해서는 그런 특허풀이나 특허포트폴리오를 비교 라이선스로 사용하는 것의 구체적 타당성에 대한 충분한 설명과 증거가 전제가 되어야만 할 것이다.

(4) 적절한 실시료 산정기반(Appropriate Royalty Base)

표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정을 위한 적절한 기반(base)에 관한 논쟁이 최근에 중요한 쟁점으로 부상하고 있는데, 그 핵심은 FRAND 실시료를 산정하기 위한 기준으로 최종제품(end products)을 기준으로 해야 하는지 아니면 부품(components)을 기준으로 하는 것이 바람직한지에 대한 이슈이다. 이런 적절한 실시료 산정의 기반에 관한 이론을 “최소 판매가능 특허실시 단위(SSPPU: Smallest Salable Patent Practicing Unit) 이론”이라 하는데, 최근 중국 경쟁당국의 Qualcomm사에 대한 반독점 조사, 인도 경쟁당국에서의 Ericsson사에 대한 반독점 조사에서 SSPPU가 많은 관심을 받고 있다. 중국과 인도 경쟁당국은 최종제품의 가격을 기준으로 특허에 대한 실시료를 부과하는 기업의 라이선싱 전략은 칩셋(Chipset)과 같은 부품 가격을 기준으로 실시료를 부과하는 것과 비교했을 때 지나치게 고액의 실시료를 책정하

는 부당한 실시료 책정 행위에 해당하는지의 여부에 초점을 맞추고 있다.

하지만 특허침해소송에서 실시료 기반을 무엇으로 해야 하는지에 관련해서 미국의 대법원은 오래전부터 “전체시장 가치규칙(Entire Market Value Rule)”을 적용하는 것을 금지하기보다는 그것의 타당성을 인정해 오고 있는 것으로 보인다. 예컨대, *Garretson v. Clark* 사건²⁵⁾에서 미국 연방대법원은 특허권자가 특허침해자의 이윤 중 어느 정도가 침해받은 자신의 특허에 의해 발생한 것인지, 즉 자신의 손해액(damages)을 입증해야 하며 손해에 대한 입증책임을 특허권자에게 부담시키면서, “손해액이 전체 기계(whole machine)를 기준으로 산정된 것이라는 것을 입증해도 된다. 왜냐하면 전체 기계의 총 가치(entire value of the whole machine)가 당해 특허기능에 적절하고 적법하게 귀속되기 때문이다”라고 판시한 바 있다.²⁶⁾

한편 최근 특허에 대한 실시료의 적절한 기반으로 최종제품을 사용하는 것에 대해 반대입장을 표명한 판결들이 미국에서 속속 출현하고 있는데, 대표적인 예가 *LaserDynamic Inc. v. Quanta Computer USA, Inc.* 사건²⁷⁾이다. 동 사건에서 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)은 “다수의 부품으로 구성된 제품의 작은 요소(small elements)가 침해소송의 대상이 된 경우, 전체 제품(entire product)을 기준으로 실시료를 산정하는 것은 특허권자가 당해 제품의 비침해 구성품(non-infringing components)에 대해서도 부당하게 보상을 받을 위험이 상당하다. 따라서 일반적으로는 실시료를 전체제품을 기준으로 해서는 안되고 SSPPU를 기준으로 해야 한다”고 판시한 바 있다. 나아가 동 사건에서 재판부는 “전체시장 가치규칙(Entire Market Value Rule)은 이런 일반규칙(general rule)에 대한 아주 예외적인 경우에만 적용된다. 만약 문제가 된 특허의 기능(patented feature)이 다수 구성품으로 이루어진 전체제품(multiple-component product)에 대한 수요를 견인한다는 것이 입증된다면, 특허권자는 전체제품의 수입 또는 이윤을 기준으로 일정 비율을 손해액으로

25) *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121(1884).

26) *Ibid.*

27) 694 F.3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012).

배상받을 수도 있다”²⁸⁾고 판시했다. 이후 Versata Software Inc. v. SAP Am. Inc. 사건²⁹⁾에서도 연방순회항소법원은 “특허권자는 특허기능(patent feature)이 고객 수요의 기반(base)을 형성하거나 구성품들 가치의 상당부분을 창출하는 경우에 한해 침해제품의 전체시장가치(entire market value)를 기준으로 손해액을 산정하는 것이 허용된다”고 하면서 LaserDynamic Inc. v. Quanta Computer USA, Inc. 사건에서의 입장을 재차 확인한 바 있다.

이런 연방순회항소법원의 판결은 연방대법원이 오래전부터 특허침해소송에서 실시료 기반으로 인정해 오던 전체시장 가치규칙을 다수의 부품으로 구성된 소위 “시스템 제품”의 작은 구성품에 관련된 특허에 대한 침해가 쟁송의 대상이 된 경우에는 원칙적인 실시료 기반으로 사용되어서는 안 되며, 일정한 요건을 충족하는 경우에 한해 예외적으로만 인정될 수 있다는 것을 명확히 실시하고 있다.

이런 상황 하에서 앞에서 언급한 바와 같이 최근 FRAND 확약이 존재하는 표준필수특허의 실시료 산정을 위한 적절한 기준(base)에 대한 논쟁은 SSPPU를 무엇으로 해야 하는지에 초점이 맞춰져 있다. 이와 관련해 최근 미국 법원의 판례들을 보면, 대개 SSPPU를 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정을 위한 기반(base)으로 해야 한다는 것이 주된 견해인 것으로 판단된다. 하지만 과연 SSPPU를 어떻게 정해야 할 것인지에 대해서는 분쟁 당사자들 간에 여전히 이견이 발생할 수밖에 없다. 실제 Innovatio 사건 판결에서도 Wi-Fi 칩(chip)이 아닌 “최종제품(end-product devices)의 전부를 포함하는 시스템”을 SSPPU로 보아야 한다고 Innovatio사가 주장했지만, 재판부는 Innovatio사의 이런 주장을 배척한 바 있다. Innovatio의 주장에 의하면, Wi-Fi칩만을 가지고는 Wi-Fi 기능(functionality)을 제공하는 것이 불가능하기 때문에 적어도 제어프로세서(control processor)를 가진 액세스포인트(access point), 중앙처리장치(central processor), 안테나(antenna), RF 라디오는 SSPPU에 필수적으로 포함되어야 한다고 주장했다. 이에 반해 제조업체들은

28) Ibid.

29) Versata Software Inc. v. SAP Am. Inc., 717 F.3d 1255, 1268(Fed. Cir. 2013).

SSPPU는 Wi-Fi칩이 되어야한다고 주장했는데, 그 이유로는 Innovatio가 액세스포인트(access point), RF 라디오, 안테나 등을 직접 발명한 것이 아니고 단지 기기를 사용하는 방법만을 발명했을 뿐이며, 그 방법에 대한 발명은 Wi-Fi칩 내에 내포되어 있기 때문이라고 주장했다. 나아가 만약 최종제품을 실시료 기반으로 사용하게 된다면 802.11 표준에서 문제 특허의 기능을 훨씬 초과하는 가치를 Innovatio가 얻게 되어 부당하다고 주장했다.

이런 상반된 주장이 제기된 Innovatio 사건에서 Holderman 판사는 원칙적으로는 SSPPU를 무엇으로 해야 하는지에 대한 당사자 간의 논쟁을 법원이 해결해야 할 의무가 있는 것은 아니라는 것을 명확히 하면서도, “SSPPU를 최종제품으로 해야 한다는 Innovatio의 주장은 최종제품의 가치를 Innovatio의 특허기능들의 가치에 결부시키는 것인데 그것을 신뢰하기는 어렵기 때문에 Wi-Fi칩을 기준으로 실시료를 산정해야한다”고 판시했다.³⁰⁾

이런 법원의 입장은 보다 최근의 GPNE Corp v. Apple, Inc. 사건³¹⁾에서도 나타나고 있는데, 동 사건에서 Lucy Koh 판사는 (i) SSPPU는 Apple이 판매하는 아이템(item)이 되어야 하며, (ii) 프로세서 칩(baseband processor chip)이 전체 특허청구항(entire patent claim)을 실시할 수 없다는 의미에서 특허청구항들은 칩이 아닌 전체기기(entire device)에 결부되어 있다는 이유를 들어 SSPPU를 전체제품으로 해야 한다는 GPNE의 주장을 배척하면서 “적절한 SSPPU는 프로세서 칩(baseband processor chip)이다”라고 판시했다. Golden Bridge Tech. Inc v. Apple 사건³²⁾에서도 Grewal 판사는 “SSPPU는 침해받은 그 특허와 밀접한 관계가 있어야만 한다”는 것을 재확인하면서 원고인 표준필수특허권 보유자가 자신이 보유한 특허기능이 침해 제품(accused products)의 수요와 특별한 연관관계가 있는지와 더불어 당해 침해 제품에서 문제가 된 특허기능과 다른 비특허기능들 사이에서 어떻게 가치를 배분해야 하는지에 대한 입증을 특허권자가 부담하기 때문에 특허권자

30) In re Innovatio IP Ventures LLC Patent Litigation(N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

31) GPNE Corp. v. Apple, Inc.(N.D. Cal. April 16, 2014).

32) Golden Bridge Technology v. Apple Inc.(N.D. Cal. May 18, 2014).

가 SSPPU를 전체제품으로 해야 하는 당위성을 증명하지 못하는 한 실시료 기반으로 전체제품을 SSPPU로 할 수는 없다는 취지의 판결을 내린 바 있다.

Wi-Lan v. Alcatel-Lucent 사건³³⁾에서 Davis 판사 역시 “쟁송 대상 특허의 기능이 전체제품에 대한 수요의 원천(source)이라는 증거가 없다면 손해액은 전체제품을 기준으로 산정해서는 안 되고 SSPPU를 실시료 기반으로 해야 한다”³⁴⁾고 설시하면서 특허권자가 자신이 보유한 특허기능들이 다수 구성품으로 구성된 전체제품(entire multicomponent product)에 대한 수요를 견인한다는 것에 대한 증거를 제시함이 없이 전체제품에 대한 수입을 기준으로 실시료 산정 보고서를 제출한 Wi-Lan의 전문가 진술 및 보고서를 배척했다.

이처럼 최근 일련의 미국 법원의 판결에서 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정의 기반으로 전체 최종제품이 아닌 부품(component)을 SSPPU로 해야 한다는 법원의 입장이 출현하고 있기는 하지만, 그런 판결과 다른 취지의 판결 역시 존재하는데 대표적인 예가 CSIRO v. Cisco Systems Inc. 사건³⁵⁾이다. 동 사건 판결에서 Davis 판사는 칩(chip) 가격을 실시료 기반으로 사용한 피고인 Cisco 측의 손해액 산정 모델을 다음과 같은 이유를 들어 배척했다. 비록 CSIRO의 특허가 무선 칩에 대한 PHY layer에 관한 것이라는 점에는 다툼이 존재하지 않지만 “당해 칩 자체가 발명은 아니다”³⁶⁾라고 하면서 다음과 같이 판시했다.

특허침해가 만연해 인위적으로 하락된 무선칩(wireless chip)의 가격을 기준으로 해 CSIRO 특허의 기여도를 산정하고자 하는 것은 논리적이지 못하다. 실시료 기반으로 단지 칩(chip) 가격을 사용하는 것은 책(book)이라는 물리적 제품(physical product)을 생산하기 위해 실제로 소요되는 제본비, 종이값, 잉크값만을 기초로 해서 책의 저작권 가치를 산정하고자 하는 것과 다름이 없다. 그런 방식의 실시료 산정은 제품의 비용을 포괄하기는 하지만 제품의 실제 가치에 대

33) Case No.6: 10-cv-00521 at 5(E.D. Tex. June 28, 2013).

34) Ibid.

35) CSIRO v. Cisco.(E.D. Tex. July 23, 2014).

36) Ibid.

해서는 어떠한 정보도 제공해 주지 못한다.³⁷⁾

이상의 논의를 전체적으로 고려해 볼 때, 미국 법원은 현재 표준필수특허와 관련해 표준(standard)이라는 맥락에서 제품의 전체가치 중에서 특허기술에 할당될 수 있는 비율을 결정하고자 하지만, 실시료 산정의 기반을 어떻게 선택하는 것이 최적인지에 대해서는 충분한 합의에 도달한 것으로 판단되지는 않는다. 어떤 특허기술의 경우에는 실시료 기반으로 부품(component)을 SSPPU로 사용하게 되면 당해 특허기술의 가치가 지나치게 저평가될 수도 있다. 예컨대, 어떤 특허기술이 전체제품을 구성하고 있는 어떤 단일 부품에 의해 기술적인 실시가 이루어지더라도 당해 특허기술이 그 부품 자체보다는 더 높은 가치를 가질 수도 있기 때문에 최종제품(end-user product)을 실시료 기반으로 사용하는 것이 당해 특허기술이 갖는 기술적 외부성(externality)을 내부화하는 데 도움이 될 수도 있다.

뿐만 아니라 어떤 실시권자에 의해 실현되는 표준필수특허 포트폴리오의 가치가 당해 실시권자가 집중하고 있는 최종제품에 얼마나 의존하는지에 따라 달라질 수도 있다. 예컨대, LTE 표준에 대한 표준필수특허 포트폴리오에 대해 모바일 망사업자(network operator)가 인식하는 가치와 단말기(handset) 제조업체가 인식하는 가치 사이에는 분명 커다란 차이가 존재할 수 있다.

요컨대, 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정의 기반으로 사건의 구체적인 상황을 고려하지 않고 구성품을 SSPPU로 무조건적으로 적용하는 것에 대해서 조심해야 할 것으로 사료된다. 다수 구성품으로 이루어진 제품(multicomponent products)의 경우, 전체제품을 기준으로 실시료를 산정하게 되면 특허권자가 부당하게 당해 제품의 비침해 구성품(non-infringing components)에 대해서도 보상받을 위험이 있기는 하지만, 그렇다고 작은 부품(small component)을 실시료 기반으로 사용하는 것 역시 당해 특허기술의 가치를 충분하게 반영하지 못할 수도 있다. 그렇다고 당해 특허기술이 전체

37) Ibid.

최종제품의 수요를 단독으로 견인하지도 못할 경우에는, 표준필수특허 보유자들은 딜레마에 빠질 수 있다. 즉, 실시료 기반으로 작은 부품을 사용하게 되면 당해 부품 가격에서 지나치게 높은 비율로 실시료가 책정³⁸⁾되지 않는다면 표준필수특허 보유자는 자신의 표준필수특허에 대해 과소 보상을 받게 되는 반면, 실시료 기반으로 전체 최종제품을 사용하게 되면 억류행위(Holdup)로 비춰져 표준필수특허의 남용(abuse)이라는 비판에 직면할 위험도 있다.³⁹⁾

이런 문제점을 해결할 수 있는 한 가지 방법은 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정을 위한 가상협상에서 당사자들이 선택할 가능성이 가장 높았을 것으로 기대되는 실시료 기반을 찾아내 그것을 기준으로 하는 방법이 타당할 것으로 사료되는데, 이는 결국 사례별(case-by-case)로 구체적인 상황에 따라 결정될 수밖에 없을 것이다.

2. 실시료 협상의 절차적 관점

앞에서 논한 바와 같이 표준필수특허의 FRAND 실시료에 대한 분쟁에서 FRAND 실시료를 어떻게 산정할 것인지에 대한 구체적인 산정 방법론과 관련해서는 여전히 논쟁이 계속되고 있다. 이러한 점을 고려할 때 FRAND 실시료에 대한 판단을 단순히 실시료 수준 산정을 위한 방법론적 타당성 관점에서만 바라보기보다 더 폭넓은 시각에서 바라볼 필요가 있다고 본다. 따라서 표준필수특허에 관한 FRAND 실시료의 산정 및 협상 과정이라는 절차적인 측면에서 그 절차적 타당성을 표준필수특허의 FRAND 실시료에 대한 판단 기준으로 활용할 수도 있다고 본다.

표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자 간의 라이선싱 협상의 절차적인 관점에서 표준필수특허의 FRAND 실시료에 대한 판단 기준을 정립하는데

38) 필자는 현재까지 그런 경우는 보지 못했다.

39) 실제로 표준필수특허 관련 대부분의 분쟁에서 전체 최종제품을 실시료 기반으로 사용하는 것을 억류행위(Holdup)로 평가하고 있는 실정이다.

참고할 수 있는 좋은 시사점이 Huawei v. ZTE 간의 표준필수특허 관련 금지청구(Injunction) 사건에 대한 ECJ의 판결⁴⁰⁾에서 발견되고 있다. 동 사건 판결에서 재판부는 표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자와의 특허침해 분쟁이 발생하고 FRAND 실시료에 대한 이견이 존재할 경우, 표준필수특허 보유자는 금지청구를 하기 전에 다음의 절차를 따르도록 권고하고 있다.

- (i) 1차적으로 신의성실의 원칙에 입각해 라이선싱 협상을 진행해야 한다.
- (ii) 만약 이런 라이선싱 협상에서도 FRAND 실시료 및 실시료 이외의 라이선싱 조건들에 대한 합의에 도달하지 못해 이견을 좁히지 못할 경우, 표준필수특허권자는 잠재적 실시권자인 침해자에게 자신의 표준필수특허권을 침해하고 있다는 사실을 서면으로 경고한다. 이 경우 표준필수특허 보유자는 침해되고 있는 특허를 구체적으로 명시해야만 한다.
- (iii) 이런 서면경고를 받은 특허침해자가 FRAND 조건으로 라이선싱을 받을 의사를 표현해야만 한다.
- (iv) 침해자인 잠재적 실시권자로부터 FRAND 라이선싱 의사를 전달받은 표준필수특허 보유자는 구체적인 FRAND 라이선싱 조건을 제시해야 하며, 그러한 FRAND 라이선싱 조건에는 구체적인 실시료 수준과 그러한 실시료 수준에 대한 산정방법을 구체화해 문서로 제안해야 한다.
- (v) 표준필수특허 보유자로부터 FRAND 라이선싱 조건에 대한 제안서를 받은 잠재적 실시권자가 당해 FRAND 라이선싱 조건을 반드시 수용해야 할 의무를 부담하는 것은 아니지만 신의성실의 원칙에 입각해 당해 FRAND 라이선싱 조건 제안이 관련 산업분야에서 통상적으로 수용될 수 있는 수준에 부합하는지에 대해 성실하게 대응해야 한다.⁴¹⁾
- (vi) 잠재적 실시권자가 표준필수특허 보유자로부터 서면의 FRAND 라이선싱 제안을

40) Court of Justice of the European Union, Case C-170/13 Huawei v. ZTE(2015.7.16.). 물론 동 판결이 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정에 대한 판결은 아니다. 그럼에도 불구하고 필자의 사건으로는 FRAND 확약을 한 표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자 간의 라이선싱 협상의 핵심에 FRAND 실시료가 위치하고 있다는 점을 고려할 때 FRAND 실시료 수준에 대한 판단 시 충분히 고려할 만하다고 사료된다.

41) 이 경우 잠재적 실시권자가 협상을 지연하기 위한 어떠한 전술도 구사해서는 안 된다는 점을 법원은 분명히 하고 있는데, 이런 법원의 요구는 최근 표준필수특허에 대한 라이선싱 협상 시 잠재적 실시권자들에 의한 역억류 행위(Reverse Holdup)의 가능성을 차단하기 위한 목적으로 판단된다.

받은 후 그 제안을 수용하지 않을 경우에는 신속히 자신의 FRAND 조건을 구체적으로 적시해 서면으로 역제안(counter-offer)을 협상의 상대방인 표준필수특허 보유자에게 제시해야 한다.⁴²⁾

(vii) 만약 표준필수특허 보유자가 라이선싱 협상의 상대방인 잠재적 실시권자가 제시한 역제안(counter-offer)을 거부함에도 불구하고 잠재적 실시권자가 당해 표준필수특허를 계속 실시한다면, 문제의 표준필수특허에 대한 합리적인 실시료 수준으로 생각할 수 있는 충분한 금액을 실시료 보증금 명목으로 공탁하거나 은행 등에 예치해야만 한다.

(viii) 이 단계에서 라이선싱 협상의 양 당사자인 표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자는 지체없이 독립적인 제3자에게 FRAND 실시료에 대한 판정을 받는 것에 동의할 수도 있다.

Huawei v. ZTE 판결에서 ECJ가 제시한 이런 표준필수특허에 대한 FRAND 라이선싱 협상의 절차를 준수하는 것은 협상 당사자들이 신의성실의 원칙에 입각해 협상을 진행하도록 요구하고 있는 것으로 이해할 수 있다. 비록 표준필수특허의 FRAND 실시료 수준 판단에 직접적으로 관련된 것은 아니지만, 이런 절차를 준수하는 것과 별개로 ECJ는 FRAND 라이선싱 협상의 일측 당사자인 잠재적 실시권자가 역제안(counter-offer)을 했다 하더라도 표준필수특허 보유자가 금지청구를 하는 것이 명백히 금지되는 행위⁴³⁾는 아니라는 입장이다. 또한 잠재적 실시권자가 표준필수특허 보유자와의

42) FRAND 확약을 한 표준필수특허 보유자가 자신의 특허를 침해한 잠재적 실시권자들을 대상으로 금지청구(Injunction)를 하는 것이 FRAND 의무를 위반한 것으로 반독점법 위반인지에 대해 최근 많은 논쟁이 되었는데, 그런 논쟁의 핵심에는 표준필수특허권자의 금지청구 대상이 “라이선싱 희망자(willing licensee)”인지의 여부이며, “라이선싱 희망자(willing licensee)”에 대한 금지청구는 반독점법 위반행위라는 것에 어느 정도 견해의 일치(consensus)가 이루어진 듯하다. 그렇다면 “라이선싱 희망자(willing licensee)”를 어떻게 판단해야 할 것인가가 남은 과제인데, 필자의 사건으로는 적어도 표준필수특허권자의 라이선싱 조건 제안을 수용하지 않을 경우 “신속히 자신의 FRAND 라이선싱 조건 및 그것의 산정방법 등을 구체적으로 적시해 서면으로” 역제안(counter-offer)을 발송한 잠재적 실시권자를 “라이선싱 희망자(willing licensee)”로 판단하는 것이 적절하다고 본다.

43) 필자는 이런 행위가 경쟁법 내지 반독점법을 위반한 행위에 해당하는지의 여부는 별도로 판단해야 할 문제라고 본다.

FRAND 라이선싱 협상을 진행하는 것과 병행해 표준필수특허에 대한 유효성, 필수성 또는 침해여부에 대해 소송을 제기하는 것 역시 정당한 것으로 판단을 내림으로써 잠재적 실시권자가 표준필수특허에 대한 유효성, 필수성 또는 침해여부를 다투더라도 그것이 표준필수특허 보유자의 금지청구를 정당화시키는 것은 아니라는 판결을 내렸다.⁴⁴⁾

한편 본 연구의 주제와 일치하지는 않지만 관련된 국내 사건으로 최근 삼성과 Apple 간의 표준필수특허 관련 소송에서도 재판부는 라이선싱 협상의 당사자인 표준필수특허 보유자인 삼성과 잠재적 실시권자인 Apple이 신의성실의 원칙에 따라 라이선싱 협상에 임했는지의 여부를 표준필수특허 보유자의 침해금지청구가 특허권 남용에 해당하거나 공정거래법 위반 여부를 판단하는 중요한 요소로 고려한 것으로 판단된다.⁴⁵⁾

이상에서 살펴본 바를 종합하면, FRAND 라이선싱 협상에 대한 일정한 절차를 신의성실의 원칙에 입각해 준수하는 것이 표준필수특허 보유자의 FRAND 실시료를 포함한 라이선싱 조건의 합리성을 판단하는 데 결정적인 역할을 한다고 보기에는 다소 무리가 있을지라도 적어도 분쟁의 당사자들 사이에 각자가 판단하는 FRAND 실시료의 수준을 확인할 수 있다는 점에서 경쟁당국이나 법원, 나아가 독립적인 제3자가 FRAND 실시료의 상한과 하한을 설정함에 있어 벤치마크 수준을 얻을 수 있기 때문에 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 분쟁의 해결을 위한 중요한 판단의 기준으로 활용할 수 있을 것으로 사료된다.

44) 표준필수특허에 대한 금지청구의 반독점법 위반 여부에 대해서는 본 연구의 초점이 아니므로 금지청구와 관련된 연구는 다른 연구들을 참고하길 바란다. 대표적인 예로 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구,” 『상사법연구』 제31권 제4호(2013); 오성은, “표준필수특허 보유자의 금지청구권 행사와 시장지배적 지위 남용행위에 관한 EU 사례분석,” 『한국공정거래조정원 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서』(2015.12); 차상욱, “표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성: 한국과 미국 판례의 대비적 분석을 중심으로,” 『지식재산연구』 제10권 제4호(2015) 등을 참고할 것.

45) 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011가합39552 판결.

IV. 결론 및 시사점

기술표준(technology standards)의 중요성이 지속적으로 증가함에 따라 기술표준과 기업의 전략, 시장성과, 사회적 후생 사이에 강한 관계가 새롭게 발생하고 있다. 특히 ICT 산업부문에서 기술표준, 특히 상호운용 기술표준(technology interoperability standards)의 제정 및 확산을 위해 개별 기업은 물론 국가차원에서도 치열한 경쟁이 전개되고 있다. 기술표준에 대한 관심 증가와 더불어 기술표준 관련 분쟁 역시 다양하게 전개되고 있다. 특히 최근에 전 세계적으로 표준필수특허(SEPs)와 관련된 분쟁에 관심이 집중되고 있으며, 그런 분쟁의 핵심에는 표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 의무 준수와 관련된 FRAND 실시료에 관한 분쟁이 위치하고 있다.

본 연구에서는 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 관련 분쟁의 신속하고 원만한 해결을 도모하기 위해 최근 미국, EU에서 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 결정을 직접적으로 다루고 있는 법원 판결들에 대한 분석을 통해 FRAND 실시료에 대한 판단의 근거 내지 기준을 어떻게 정립해야 할 것인지에 관한 질문에 대한 한 가지 답을 제시하고자 했다. 그 결과 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정하기 위해 Microsoft v. Motorola 판결에서 제시된 Microsoft 요소를 근간으로 하는 것은 바람직할 수 있지만, 일부 요소들에 대해서는 Microsoft 요소에 대한 추가적인 수정이 필요한 것으로 분석되었다. 구체적으로 말하면, 우선 표준필수특허에 대한 FRAND 라이선싱을 위한 가상협상의 기준 시점을 어느 시점으로 해야 하는지와 관련해 기존의 Microsoft 요소에 대한 추가적인 수정이 필요하다. 즉, Microsoft 요소에서는 “특허가 기술표준의 일부로 채택된 시점의 바로 직전 시점”을 가상협상 시점으로 제시하고 있지만 “제조업자들이 문제의 기술표준을 준수하는 제품들을 판매하기 시작한 시점”으로 수정하는 것이 더 현실적이라고 본다.

둘째, 충분가치규칙(IVR)을 보다 적극적으로 수용하되 상향식 접근법(bottom-up approach)보다는 Innovatio 판결에서 채택하고 있는 하향식 접근

법(top-down approach)이 FRAND 실시료를 산정할 때 더 타당하다고 본다.

셋째, Microsoft v. Motorola 판결에서 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정을 위해 비교 라이선스(comparable license)로 특허권을 사용할 것을 제시하고 있지만 특허권을 비교 라이선스로 고려하는 것 자체가 문제가 되지는 않겠지만 비교 라이선스로 사용될 특허권의 실시료 및 특성들에 대한 면밀한 검토를 거칠 필요가 있다. 뿐만 아니라 소송 대상이 된 표준필수특허와 관련된 특허포트폴리오를 비교 라이선스로 사용하고자 하더라도 그에 대한 구체적 타당성에 대한 충분한 설명이 없이 소송 특허를 과도하게 초월하는 광범위한 기술들(특허포트폴리오)을 비교 라이선스로 사용해 FRAND 실시료산정의 근거로 사용하는 것은 타당성을 인정하기 어렵다고 본다.

넷째, 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정을 위한 적절한 실시료 기반(royalty base)을 무엇으로 해야 하는지와 관련하여, 적절한 실시료 기반에 관한 이론인 “최소 판매가능 특허실시 단위(SSPPU) 이론”을 적용함에 있어서도 다수 구성품으로 구성된 제품의 경우 전체시장 가치규칙(Entire Market Value Rule)을 무시하고 무조건적으로 SSPPU로 작은 구성품 —예컨대 칩셋(chipset) 등— 을 실시료 기반으로 사용하는 것은 바람직하지 않을 수 있다. 획일적으로 특정 구성품을 SSPPU로 해 실시료 기반으로 사용하게 되면 경우에 따라서는 산정되는 실시료가 지나치게 낮아 표준필수특허 개발을 위한 기술혁신 노력에 대한 보상이 지나치게 미약해 기술혁신의 유인을 감소시킬 우려가 존재할 수 있다. 따라서 보다 유연한 입장에서 표준필수특허 보유자가 문제 특허들의 기능이 전체 최종제품(entire end product)에 대한 수요의 중요한 원천이 되거나 관련된 구성품들 가치의 상당부분을 창출한다는 충분한 증거를 당해 표준필수특허 보유자가 제시할 경우에는 침해 제품의 전체 시장가치(entire market value)를 기준으로 FRAND 실시료를 산정하더라도 그 타당성을 인정할 필요가 있다.

한편 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 산정을 위한 방법론과 관련하여 여전히 논쟁이 계속되고 있는 점을 고려할 때, FRAND 실시료에 대한 판단을 단순히 실시료 수준 산정을 위한 방법론적 타당성 관점에서만 바라보기

보다 FRAND 라이선싱(실시료 산정 포함) 협상의 과정이라는 절차적 타당성 역시 FRAND 실시료에 대한 판단 기준으로 충분히 고려할 수 있다고 본다. 표준필수특허 보유자와 잠재적 실시권자와의 특허침해 분쟁이 발생하고 FRAND 실시료에 대한 이견을 좁히기 위해 분쟁 당사자들이 일정한 절차를 신의성실의 원칙에 입각해 준수하는 것이, 적어도 분쟁 당사자 각자가 판단하는 FRAND 실시료의 수준을 확인할 수 있다는 점에서 경쟁당국이나 법원, 나아가 독립적인 제3자가 FRAND 실시료의 상한과 하한 설정에 대한 벤치마크 수준을 얻을 수 있다는 점을 고려해 볼 때 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료 관련 분쟁 해결을 위한 중요한 판단 기준으로 활용할 수 있다고 본다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 권영관, “특허풀에 대한 미국과 EU의 반독점 규제정책 연구,” 『규제연구』 제15권 제2호(2006).
- 권영관, “특허풀의 경제적 효과와 핵심성공요인,” 『산업재산권』 제27호(2008).
- 권영관, “일본의 특허풀 경쟁정책 변화와 한국에의 시사점,” 『산업재산권』 제30호(2009).
- 권영관, “특허풀 및 지적재산의 기업간 교차라이센싱에 관한 법·경제적 연구,” 서울대학교 박사학위논문, 2008.
- 김지흥·이병주, “기술표준 설정과 FRAND 선언, 그 공정거래법적 의미,” 한국공정거래조정원 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2014).
- 오성은, “표준필수특허 보유자의 금지청구권 행사와 시장지배적 지위 남용행위에 관한 EU 사례분석,” 한국공정거래조정원 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서(2015).
- 오승한, “표준필수기술 선정절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리 실행 제한에 관한 연구,” 『지식재산연구』 제7권 제4호(2012).
- 윤기호 외 4인, “표준특허 선정 관련 공정경쟁 확보 및 합리적 라이선싱 방안에 대한 연구,” 공정거래위원회 정책용역보고서(2010).
- 이호영, “표준필수특허 보유자의 FRAND 확약 위반행위에 대한 공정거래법의 집행에 관한 연구,” 『상사법연구』 제31권 제4호(2013).
- 장태미, “표준필수특허 침해에 대한 손해배상제도 검토 및 시사점,” 『Issue & Focus on IP』, 한국지식재산연구원(2015).
- 차상욱, “표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성: 한국과 미국 판례의 대비적 분석을 중심으로,” 『지식재산연구』 제10권 제4호(2015).
- 홍대식, “표준필수특허 보유자의 특허권 남용 사례에 대한 법적 분석,” 2015년도 서강대학교 법학연구소 법과 시장경제 연구센터 학술대회 발표자료(2015).
- 홍대식·권남훈, “기술표준 관련 특허권의 행사와 한국 공정거래법의 적용,” 『고려법학』 제63호(2011).
- 홍동표, “표준특허의 FRAND 실시료 산정 사례 분석: 미국 Microsoft 판결 및 Innovatio 판결을 중심으로,” 『경쟁저널』 제183호(2015).

〈해외 문헌〉

- Chris Barry et al., *Litigation Continues to Rise amid Growing Awareness of Patent Value*, PWC(2013).
- Swanson, Daniel G. & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power,” *Antitrust L.J.* 73 (2015).
- Durie, Daralyn J. & Mark A. Lemley, “A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties,” *Lewis & Clark L. Rev.* 14(2010).
- Farrell, J., Hayes, J., Shapiro, C., and Sullivan, T., “Standard Setting, Patents and Hold-up,” *Antitrust L.J.* 74 (2007).
- Mariniello, M., “Fair, Reasonable and Non-Discriminatory(FRAND) Terms: a Challenge for Competition Authorities,” *J. of Competition Law & Economics*, 7(3)(2011).

〈국내외 판례〉

- 서울중앙지방법원 2012.8.24. 선고 2011가합39552 판결.
- 서울고등법원 2013.6.19. 선고 2010누3932판결.
- 694 F.3d 51, 67(Fed. Cir. 2012).
- Apple v. Motorola, 886 F. Supp. 2d 1061(W.D. Wis. 2012).
- Apple v. Samsung, 888 F. Supp. 2d 976(N.D. Cal. 2012).
- Case No.6 : 10-cv-00521 at 5(E.D. Tex. June 28, 2013).
- Court of Justice of the European Union, Case C-170/13 Huawei v. ZTE (2015.7.16.).
- CSIRO v. Cisco.(E.D. Tex. July 23, 2014).
- Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121(1884).
- Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. (BNA) 235(S.D.N.Y. 1970).
- Golden Bridge Technology v. Apple Inc.(N.D. Cal. May 18, 2014).
- GPNE Corp. v. Apple, Inc.(N.D. Cal. April 16, 2014).
- In re Innovatio IP Ventures, 2013 WL 5593609(N.D. I11, Oct. 3, 2013).
- Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-1823, 2013 WL 2111217, W.D. Wash.

Apr. 25, 2013.

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

Versata Software Inc. v. SAP Am. Inc., 717 F.3d 1255, 1268(Fed. Cir. 2013).

A Study on the Standards for Determining FRAND Royalty of Standard Essential Patents(SEPs)

Kwon Youngkwan*

Recently worldwide disputes related to SEPs are increasing and the FRAND royalty associated with FRAND commitments of SEPs holders is centered on the disputes, but there are not any well-established standards for determining FRAND royalty of SEPs. Therefore this paper conducted in-depth analyses on important decisions by the courts in the United States and EU that dealt with SEPs related litigations.

The paper suggests additional corrections of the Microsoft factor, a framework of FRAND royalty determination proposed in the Microsoft v. Motorola decision even though it was a modification of traditional Georgia-Pacific factors widely used to calculate the royalty rate in patent infringement litigations for fitting the particular circumstances of FRAND-encumbered SEPs. More specifically, the Microsoft factor should be modified by actualizing the starting point of hypothetical negotiation, adopting the incremental value rule, clarifying requirements of comparable licenses, and establishing the principle of selecting the

* Senior Research Fellow, Director of Market Research Division, Korea Fair Trade Mediation Agency, kwonyk@kofair.or.kr.

appropriate royalty base in order to determine FRAND royalty of FRAND-encumbered SEPs. The procedural validity of FRAND licensing negotiations could be also used as a standard determining FRAND royalty of FRAND-encumbered SEPs in disputes because of continuous debates on methodologies calculating FRAND royalty.

Keyword

Standard Essential Patents(SEPs), FRAND, Royalty, Licensing, Technology Standards, Technological Innovation, Determination Standard