

FRAND 확약을 위반한 실시료 청구의 비합리성 판단기준

오 승 한 *

I. 서 론

II. FRAND 확약에 근거한 기술실시조건 의 해석

1. FRAND 확약의 특허법적 의미와
권리행사 범위제한
2. SEP 권리자의 '기술실시 정책' 전
반에 대한 제한

III. 기술실시료 수준에 대한 재량권의 제한

1. 기술실시료 산정방법 및 그 기준
에 대한 재량권 제한
2. 기술실시료 산정방법 및 산정기준

에 대한 객관적 기준

3. 실시료 과적(Royalty Stacking) 현 상을 고려한 실시료의 산정기준

IV. 합리적 실시료 판단을 위한 실시료 산정절차에 근거한 기준

1. FRAND '실시료 책정'을 판단하기
위한 추정 기준의 필요성
2. 정당한 실시료 부과 근거 및 협의
절차의 존재여부
3. 실시료 감액요소에 대한 가치평가
부인행위

V. 결 론

*아주대학교 법학전문대학원 경제법 교수

초 록

SEP 권리자의 FRAND 확약을 위반한 비합리적 실시료 청구행위는 표준기술에 대한 접근을 방해하여 표준 확산을 제한함으로써, 공동 표준개발의 효율성을 상실시키는 결과를 가져온다. 따라서 경쟁당국의 규제가 불가피하지만, FRAND 실시료는 개별 기술과 시장 상황마다 각각 다를 수밖에 없어서 경쟁당국이 개별 사건에서 직접 합리적 실시료를 산정하는 것은 현실적으로 곤란한 문제가 있고, 이것이 실제 규제를 방해하는 주요 원인이 되고 있다.

그러나 FRAND 확약은 그 취지에 비추어 볼 때 기술 실시료 수준과 산정 방법 및 산정기준에 대한 SEP 권리자의 재량권을 제한하는 것으로 해석되어야 하고, 특히 실시료 과적현상을 방지하는 실시료 산정기준의 사용이 강제된다고 해석할 수 있다. 이러한 취지에서 보면, FRAND 확약에 근거한 ‘합리적 실시료’는 ‘기술의 객관적 가치’에 근거하여 기술의 표준 편입에 따른 가치 증가분을 제외한 ‘기술의 최종 제품에 대한 순수 기여도’로 산정되어야 한다.

결론적으로 FRAND 확약에 근거한 ‘합리적 기술 실시료’를 산정하기 위해서는 ‘기술가치를 측정’하기 위해 최소한 실시료 부과에 근거가 되는 ‘특허기술의 목록’이 제공되어야 하고, 그 외 ‘상호실시가 허용된 기술에 대한 감액요소의 반영’ 등, 합리적인 가치 산정절차를 거쳐야 한다. 실시료 부과에 근거와 절차가 전혀 제시되지 않는 일방적인 실시료 요구는 ‘비합리적 실시료’로 당연히 추정되어야 하고, SEP 권리자가 당해 실시료가 실제 기술가치에 근거하고 FRAND 의미에 맞는 ‘합리적 실시료’라는 것을 입증할 책임을 부담하여야 한다.

주제어

합리적 실시료, 표준 필수기술, FRAND 실시료, 표준 필수기술의 남용, 표준 필수기술의 실시료 산정

I. 서 론

2000년 초부터 문제가 되어온 표준 필수기술(Standard Essential Patents, 이하 “SEP”)을 보유한 권리자들의 독점력 남용행위를 효과적으로 규제할 필요성에 동감하는 EU 및 미국의 경쟁당국과 법원은 최근 몇 년 동안 권리자의 권한남용을 방지하기 위해 표준참가자가 제출한 ‘합리적 기술실시 확약’(“공정하고 합리적이며, 비차별적 조건으로; Fair, Reasonable, Non-discriminatory, 이하 “FRAND”)의 실질적 효력을 인정해 오고 있다. 이에 따라 FRAND 확약은 SEP에 대한 접근성 확보를 위해 기술의 실시료와 실시조건을 통제하는 적극적인 역할을 수행하고 있고, SEP 권리가자가 확약을 위반할 때는 경쟁 표준 후보 기술을 배척한 책임을 부과하는 근거로 해석되고 있다.¹⁾

그런데 FRAND 확약 위반의 책임을 묻기 위해서는 구체적인 확약 위반행위가 존재하는지 여부를 우선 판단하여야 하고, 그 전제로 위반여부를 판단하는 기준이 무엇인지가 확정되어야 한다. 그러나 FRAND 확약 자체는 표준 확정 후 교섭될 실시조건에 대한 추상적인 예약이라는 점에서 그 위반행위의 범위와 기준을 획일적으로 정하기 어려운 문제가 있었다. 다행히도, 학자들의 이론적 논의를 반영하여 2012년 말 이후 미국 연방법원에서는 FRAND 위반 행위에 대해 계약 위반 혹은 독점규제법 위반 책임을 인정하는 결론을 제시하면서 FRAND 확약의 법적 성질과 위반행위의 판단기준을 점차 구체화하고 있다.²⁾ 다만, FRAND 확약의 핵심이 되는 ‘합리적 실시료’에 대한 판

1) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297, 316(3d Cir. 2007).

2) 이 논문은 기존 연구결과를 기초로 최근 판례와 이론을 통해 밝혀진 문제점을 분명하게 제기하기 위한 것으로, 이론 전개를 위해 부득이 기존 연구자료 일부를 재인용한다. 구체적인 FRAND 확약의 의미 및 역할과 규제방법에 대해서는 오승한, “표준 필수기술 선정 절차에서 기반적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구,” 『지식재산연구』 제7권 제4호(2012), 6-10면; FRAND 확약의 성격과 해석에 대해서는 오승한, “표준개발 과정에서 제출된 FRAND 의무 위반행위의 판단기준에 대한 연구,” 『경제법연구』 제11권 2호(2012), 178-182면. See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014); *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, No. C-12-03451-RMM, 2013 WL

단기준은 여전히 논란이 되는 부분으로, ‘기술의 가치’를 반영하는 합리적 기술 실시료는 개별 사건마다 다를 수밖에 없어서 경쟁당국이 개별 사건에서 구체적인 실시료를 직접 산정하기 어렵다는 현실적 한계가 실제 규제의 걸림돌이 되고 있다.

이 논문에서는 2015년까지 진행된 미국 연방법원의 판례 등을 통해 확인된 FRAND 확약의 성격과 법률적 의미를 체계적으로 정리하며, 특히 실시료 산정방법과 산정기준을 제한하는 FRAND 확약의 내용을 보다 더 구체화하는 목적을 가지고 있다. 더 나아가, SEP 권리자의 기술 실시료 산정 재량권을 제한하는 FRAND 확약의 개념을 통해 기술의 구체적 가치평가 없이 확약 위반 행위를 외형상 추정할 수 있는 최소한의 기준을 제시하기 위한 것이다.

이를 위해서 이 논문은 먼저 II에서 지금까지 실무상 확인된 FRAND 확약의 성격과 권리제한 내용을 살펴보고, 이를 토대로 III에서는 구체적인 기술 실시료에 대한 제한사항을 검토한다. 여기서는 특히, 가장 중요한 문제인 기술실시료 수준에 대한 FRAND 확약의 재량권 제한 내용을 검토한다. 다음으로 IV에서는 구체적인 사건에서 경쟁당국이 직접 기술가치를 평가하여 구체적인 실시료 액수를 산정하지 않고서도, 합리적 실시료의 책정 여부를 검증할 수 있는 최소한의 절차적 요건을 검토한다. 이를 통해 FRAND 확약을 위반한 실시료 책정행위로 외형상 추정할 수 있는 몇 가지 기준을 제시한다.

II. FRAND 확약에 근거한 기술실시조건의 해석

1. FRAND 확약의 특허법적 의미와 권리행사 범위제한

FRAND 확약을 표준개발 과정에서 진행하는 SEP 선정의 ‘필수 절차 및 요건’으로 이해하고 표준개발의 목적을 고려하여 해석하면, SEP 후보기술의

2181717(N.D. Cal. May 20, 2013); *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11 C 9308 2012 WL 8500139, 921 F. Supp. 2d 903(N.D. Ill. 2013).

권리자가 표준선정의 조건으로 제출한 이 확약은 결국 특허권자의 권리행사를 표준개발의 목적에 맞게 제한하는 결과를 가져온다. 그런데 각국의 특허법이 허용한 적법한 권리행사 범위를 추상적인 FRAND 확약이 얼마만큼 제한할 수 있는지, 특히 계약위반과 별도로 특허법의 법리 안에서 FRAND 확약이 권리행사를 제한할 수 있는지가 문제될 수 있다. FRAND 확약을 위반한 권리행사를 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 해석하여 독점규제법을 적용하기 위해서는 'FRAND 확약의 특허법적 의미'를 먼저 분명히 할 필요가 있다.

우선 FRAND 확약은 필수기술로 선정된 SEP의 권리자가 기술 제안 당시에 제출한 기술실시조건 등에 대한 서약이라는 점에서 권리행사 범위를 권리자 자신이 선언하는 의미를 가지고 있다. 그런데 특허법 등의 지식재산권법 제도 안에서 이러한 권리자의 권리범위에 대한 선언행위는 추후 그 권리행사의 범위를 해석하는 중요한 기준이 된다. 예를 들어, 출원경과 금반언의 원칙(prosecution history estoppel)에 의하여, 특허청구자는 출원과정에서 선행발명을 통해 신규성, 진보성 요건이 결격사유로 판단되는 것을 막기 위해 자신이 출원한 청구항의 권리범위를 제한하여 해석할 것을 요구할 수 있는데, 특허출원 후에는 이와 같은 자신의 이전 주장과 다른 권리행사 범위를 주장할 수 없다.³⁾ 이것은 일종의 영미법상 형평법에 근거한 이론으로서, 자신의 행동을 신뢰한 기술이용자를 보호하기 위한 조치이고, 그 외에 형평법 이론(equitable doctrines)들에 근거한 금반언(estoppel), 묵시적 승인(acquiescence), 권리해태(laches)를 포함하는 다양한 이론들이 권리자의 외형적 행위를 신뢰한 이용자를 보호하기 위해 묵시적 실시허락 혹은 특허권자의 묵시적 권리포기 효과를 인정하고 있다.⁴⁾ 표준개발과 관련된 사건에서도

3) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 735-36(2002); Warner-Jenkinson Co v. Hilton Davis Chemical Co, 520 US 17, 30-31(1997); Douglas Lichtman, "Rethinking Prosecution History Estoppel," *U. Chi. L. Rev.*, Vol.71(2004), p.153; 한국 법원도 역시 이 이론을 인정하고 사례에 적용하고 있다. See 대법원 2002.9.6.선고 2001후171 판결; 특허법원 2009.10.8.선고 2009허2333 판결.

이미 권리자의 외형적 행위에 책임을 묻는 형평법 이론이 적용되고 있는데, 2008년 미국 연방항소법원은 비디오 압축코딩기술 표준화 작업을 진행하던 Joint Video Team(이하 “JVT”)에 참여하던 Qualcomm이 표준기술과 관련된 지식재산권 공개의무를 위반한 사안에 대하여 형평법상 금반언의 원칙을 적용하여 표준 확정 후 당해 SEP에 대한 Qualcomm의 묵시적 실시허락을 인정하고 특허 권리 주장을 기각하였다.⁵⁾

FRAND 확약은 다음 II.2에서 보는 바와 같이, SEP 권리자가 표준 확정 전에 자신의 기술실시료 및 실시조건에 대하여 ‘FRAND 확약’의 목적을 고려한 ‘합리적 조건’을 사용하기로 서약한 것으로서 표준개발 참가자들에게 자신의 권리행사 범위에 대한 외형상 신뢰를 제공한 행위이다. 따라서 단순히 표준 개발기구에게 계약상의 책임을 부담하는 차원을 넘어서 표준 이용자 모두에게 특허법상 권리행사 범위를 제한하는 ‘외형상 신뢰’를 형성한 것으로 해석할 수 있다.⁶⁾ 결국 FRAND 확약에 의한 권리행사 범위의 제한은 그 자체가 특허법 일반 법리에 근거한 것으로, “FRAND 확약의 해석에 의한 권리행사의 제한이 특허법의 취지를 훼손한다”는 주장은 타당하지 않다.⁷⁾

4) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Elecs., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)(이 사건에서 Wang은 Mitsubishi가 두개의 자사 특허(the '605 patent, the '513 patent)를 침해했다고 주장하였으나, 연방항소법원은 최종적으로 한 개 특허는 출원결과과정상 금반언 원칙에 의하여 특허침해주장이 부인되고, 다른 특허 하나는 침해에 해당하기는 하나 형평법상 묵시적 실시허락을 한 것으로 인정하여 특허침해를 부인하였다.); Stambler v. Diebold, Inc., 11 U.S.P.Q.2d(BNA) 1709(E.D.N.Y. 1988), *affirmed by* 878 F.2d 1445 (Fed. Cir. 1989).

5) Qualcomm v. Broadcom 548 F. 3d 1004(Fed. Cir. 2008).

6) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 854 F. Supp. 2d 993, 999(W.D. Wash. 2012); Microsoft Corp. v. Motorola Inc., No. 2:10-cv-01823-JLR, Findings of Fact and Conclusions of Law at 5(W.D. Wash. Apr. 25, 2013); Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998, 1006(N.D. Cal. 2013) *motion to certify appeal denied sub nom.* Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451-RMW, 2013 WL 3568314(N.D. Cal. July 12, 2013) *and appeal dismissed*, 565 F. App'x 602(9th Cir. 2014).

7) 권국현, “표준설정 과정에서 나타나는 표준화 기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여,” 『지식재산권 라이선싱의 법적규제』, ICR 혁신·경쟁·규제법센터, 2011, 131-134면.

2. SEP 권리자의 ‘기술실시 정책’ 전반에 대한 제한

(1) SEP 권리자의 ‘기술실시 허락’에 대한 재량권 제한

특허권자는 원칙적으로 자신의 특허기술을 직접 실시할 것인지 혹은 제3자에게 실시를 허락하고 이를 통해 실시료 수익을 얻을 것인지를 스스로 선택할 재량권을 가지고 있고, 이와 같은 기술 실시정책은 추후 권리침해 상황에서 배상할 기술실시료를 결정할 때 직접적 영향을 미치는 중요 요소가 된다.⁸⁾ 그러나 일반적인 특허권과 달리 FRAND 확약을 조건으로 표준에 편입된 SEP의 실시재량에 대해서, 미국 연방법원 및 실무자들은 FRAND 확약이 “FRAND 실시료를 조건으로 기술실시자에게 기술실시를 당연히 허락할 것이라는 약속”이라는 점에서 이러한 재량권이 제한된다고 해석하고 있다.⁹⁾ 따라서 합리적 실시료를 지불하는 모든 실시자에게 기술실시 허락을 약속한 FRAND 확약 제출 특허권자는 스스로 기술실시 허락에 대한 자율권을 일정 부분 포기하여, 권리침해 시 선택할 수 있는 구제방법인 금지청구도 ‘합리적 실시료’를 보장받기 위한 범위 안에서만 제한적으로 인정된다고 해석된다.¹⁰⁾

또한 기술실시료 결정에 있어서, ‘권리자가 기술실시 허락을 부인할 수 있다’는 전제에 따라 설정되는 실시료 증감사유는 당연히허락을 전제로 수정되어야 한다.¹¹⁾ 이와 같은 근거로 2013년 Microsoft 사건 등에서 미국 연방지

8) 이들 재량권은 후술하는 Georgia Pacific 사건이 기술의 가치를 평가하는 기준으로 제시한 15가지 요소 중 제4, 5의 요소에 해당한다. See *infra* note 26.

9) See Joseph F. Wayland, “Acting Assistant Att’y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep’t of Justice, Remarks Before the Fordham Competition Law Institute: Antitrust Policy in the Information Age: Protecting Innovation and Competition” 4(Sept. 21, 2012) [*hereinafter*, Wayland speech], available at <http://www.justice.gov/atr/public/speeches/287215.pdf> Last visit April, 15, 2016; 차상욱, “표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성,” 『지식재산연구』 제10권 제4호(2015), 74-76면.

10) FRAND 확약자는 실시료를 대가로 바로 권리실시를 당연히 허락하여야 한다는 점에서 실시료를 지급할 의사를 이미 표시한 ‘자발적 실시자’에 대한 금지청구는 그 확약에 정면으로 반하는 것이다. See Doug Lichtman, “Understanding the Rand Commitment,” *Hous. L. Rev.* Vol.47(2010), p.1043; Mark A. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations,” *Cal. L. Rev.* Vol. 90(2002), p.1925.

방법원은 “FRAND 확약 특허권은 기술실시 허락 여부를 결정할 자율권을 포기했다는 점에서 일반적인 특허권과는 달리 실시료 산정에서 권리자의 자율적 특허정책이 실시료 산정의 요소가 될 수 없다”는 점을 확인하였고 연방 항소법원은 2015년 이를 적법한 것으로 승인하였다.¹²⁾

또한, 권리자가 기술실시를 허락하지 않을 수 있다는 전제에서 기술실시자의 실시료 제공의사와 관계없이 허용되는 금지청구권의 행사를 FRAND 확약 권리자는 이미 SEP를 사용하고 있는 사용자에게 대해서 일반 특허권자와 동일하게 행사할 수는 없다. 이미 EU·미국 경쟁당국 및 미국 연방법원이 확인한 바와 같이 ‘합리적 실시료를 제공할 의사가 없는’ ‘비자발적 실시자’에 한정하여 금지청구권이 인정된다고 해석하게 된다.¹³⁾

(2) SEP 권리자의 ‘기술 실시방법’에 대한 재량권 제한

FRAND 확약을 제출한 SEP 권리자의 기술 실시허락에 대한 재량권이 제한되는 것과 동일한 근거에서, 구체적인 기술 실시방법에 대한 재량권도 역시 상당한 제한이 불가피하다. 즉, SEP 권리자는 자신이 기술 실시허락을 거절할 수 있다는 것을 전제로, ‘자신의 이익 극대화’를 위해 SEP 확산과 활용을 방해하는 기술 실시방법을 주장할 수 없고, 합리적 범위 안에서 ‘표준기술의 이용과 확산을 방해하지 않는 범위 안에서만’ 기술 실시방법을 선택할 수 있다고 해석하여야 한다.

11) 자발적 실시자에 대한 금지청구권 배제 및 기술 실시료 산정시 ‘실시허용 정책에 따른 중감 불인정’. See *In re Innovatio IP Ventures*, LLC Patent Litig., 921 F. Supp. 2d 903, 915-16(N.D. Ill. 2013).

12) *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024, 1041(9th Cir. 2015); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR(Findings of Fact and Conclusions of Law), 2013 WL 2111217, at 18(W.D. Wash. Apr. 25, 2013); *In re Innovatio IP Ventures*, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308 2012 WL 8500139, 921 F. Supp. 2d 903(N.D. Ill. 2013).

13) See *CJEU Huawei v. ZTE*, C-170/13, July 16, 2015; *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp. 2d 901, 914(N.D. Ill. 2012); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. 10-cv-1823, 2012 U.S. Dist. LEXIS 170587, at *33-34(W.D. Wash. Nov. 30, 2012); *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, No. C-12-03451, 2013 U.S. Dist. LEXIS 71311(N.D. Cal. May 20, 2013).

이와 관련해, 최근에는 SEP 권리자가 SEP 실시를 위해 제작된 부속품을 직접 판매하거나 혹은 제3자의 제조·판매를 방임하면서 방법특허에 대한 실시허락을 하지 않고, 최종 생산단계에서 부품 구매자가 SEP 권리자와 별도의 기술 실시약정을 체결한 때에 비로소 적법 판매조건을 충족하는 것으로 설정하는 관행이 문제되고 있다.¹⁴⁾ 이러한 기술실시 방법에 따르면 SEP 실시 부품의 구매자들은 부품구매와 별도로 SEP 권리자와 특허실시약정을 다시 체결하여야 하고, 그렇지 않으면 부품의 적법한 구매에도 불구하고 특허침해가 성립된다. 이와 같은 관행은 SEP 권리자가 기술 실시료 기준을 ‘특허 실시 부품’이 아니라 ‘최종 상품’의 판매가격과 연동시켜 실시료 수익을 올리기 위한 목적으로 사용되는데, SEP 실시 부품의 유통단계를 복잡하게 하고, 구매자에게 별도의 거래비용을 발생시키기 때문에 표준의 원활한 확산과 자유로운 이용을 방해할 수 있다. 이러한 기술실시 관행은 방법특허 실시를 주 목적으로 제작된 부품구매와 별도로 부품을 통해 실시되는 SEP에 대한 기술실시 약정을 요구하고, 유통 단계별로 기술실시 범위가 다르게 설정된다는 점에서, 소위 ‘다단계 실시약정(Multi-Level Licensing)’, ‘2단계 실시약정(Two-tier/Dual Licensing)’이라고 표현되는데, 최근 특허 실무상 거의 관행적으로 사용되고 있다.¹⁵⁾

이러한 ‘다단계 실시약정(Multi-Level Licensing)’의 핵심은 권리자의 적법한 실시허락을 받아 제작·판매된 특허상품을 구매한 사용자에게 별도로 다시 SEP 권리자에게 실시료를 지급하고 그 사용을 허락받도록 요구하고 있다는 점에서 사실상 ‘판매후 제한약정(Post-sale Restriction)’에 해당하여 전통적인 특허 최초판매이론에 위반할 가능성이 높다. 다만, 법리적으로 중간 유통 단

14) Qualcomm, “Response to the Commission’s Request for Written Submissions in Certain Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, Computers and Components Thereof,” Inv. No. 337-TA-745(June 25, 2012). Available at <http://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2012/12/337-TA-745-Qualcomm-Initial-Submission-re-public-interest.pdf> Last visit April 15 2016.

15) 공정거래위원회, “돌비 래버러토리즈 라이선싱 코퍼레이션 및 돌비 인터내셔널 에이비의 거래상 지위 남용행위에 대한 건,” 2014서감2354(2015.8.3.), 10면.

계에서는 부품에 대한 기술실시 허락이 없고, 최종 생산자가 SEP 권리자와 별도의 기술실시약정을 체결하여야만 적절한 부품 구매가 이루어진 것으로 인정되기 때문에 단순히 판매 전 ‘적법판매 요건 설정 행위’로 주장될 수도 있다. 2016년 미국 연방항소법원은 많은 비판에도 불구하고 이와 같은 약정이 명시적으로 특허 상품의 적절한 판매조건으로 약정된 경우에는 유효하다는 기존 1992년 Mallinckrodt 판결의 입장을 계속 유지하고 있다.¹⁶⁾

문제는 이와 같은 행위가 FRAND 확약 SEP에 대해서도 당연히 허용되는 것으로 판단할 수 있는지에 대한 것이다. FRAND 확약의 목적에 비추어 볼 때, 이러한 기술실시 관행이 표준 상품·서비스의 개발과 확산·이용을 방해하는 결과를 가져온다면, 일반 특허권자와 달리 SEP 권리자는 그와 같은 실시 방법을 선택할 수 없다고 해석할 수 있다. 다만, 이와 관련된 보다 깊은 논의는 다음 논문으로 미룬다.

Ⅲ. 기술실시료 수준에 대한 재량권의 제한

1. 기술실시료 산정방법 및 그 기준에 대한 재량권 제한

표준개발 기구가 표준개발 후 접근권 확보를 위하여 SEP 실시조건으로 권리자에게 요구하는 FRAND 확약의 구체적 의미는 무엇보다도 기술 권리자의 ‘일방적인 기술 실시료 책정’에 대한 제한으로 해석될 수 있다. 일반적으로 FRAND 조건의 내용을 개념 정의에 따라 해석하면 ‘공정하고 합리적인 조건’이라 함은 주로 기술실시 대가인 실시료의 산정방법과 부과수준에 관한 내용이 정당하고 합리적이며, 착취적이지 않다는 것을 의미한다.¹⁷⁾

16) Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc., Nos. 14-1617, -1619(slip op.)(Fed. Cir. Feb. 12, 2016).

17) Maurits Dolmans, "Standards for Standards," *Fordham Int'l L.J.*, Vol.26(2002), pp. 200-201.

보다 구체적으로, ‘공정성’은 절차적 관점에서 합리적 실시료를 산출하기 위해 양 당사자의 이익을 모두 고려한 합의과정이 존재하는 것과 관련된 것이고,¹⁸⁾ ‘합리성’은 최종 합의 결과물인 실시료가 적절한 기준에 근거하여 산정되어 당사자 모두가 수용 가능한 수준인지를 의미하는 것으로 해석된다.¹⁹⁾ 다만, 양자의 차이를 명확히 구분하는 것은 곤란할 뿐만 아니라 그 실익도 없다. 궁극적으로 기술의 ‘공정 · 합리적’ 실시란 ‘표준을 활용한 상품 시장에서 표준 이용자의 자유로운 경쟁을 방해 하지 않는 수준’ 혹은 ‘적절한 합리적 실시료를 지불하고 표준기술을 자유롭게 이용할 권리를 방해하지 않는 수준’을 의미한다.²⁰⁾ 반면, ‘비차별적 조건’은 동일 유사한 상황에서 실시자 간 실시조건과 실시료가 실제 차별되지 않아야 하는 것을 의미한다.²¹⁾ 특히 비차별성은 모든 당사자가 반드시 동일한 취급을 받아야 하는 것은 아니고, 각 당사자가 일관된 기준에 따라 상황에 적합한 합리적 실시료를 부과 받을 수 있는 조건을 의미한다고 해석된다.²²⁾

따라서 이러한 개념상 해석에 따르면, 기술권리자의 입장에서만 일방적으로 책정된 ‘기술실시료’는 ‘공정 · 합리성’의 조건을 충족할 수 없다고 해석할 수 있다. 더 나아가, 표준을 이용한 상품 · 서비스 시장에서 효율적 사업자들의 자유로운 사업활동을 방해하는 기술실시료 책정 및 기술 실시방법 등은 표준확산을 방해한다는 점에서 FRAND 확약을 당연히 위반하는 것이라고 해석할 수 있다.

다만, 이와 같은 표준개발의 목적과 FRAND 확약의 개념 및 취지를 통해 해석하는 추상적이고 이론적인 기준만으로는 구체적인 실시료 수준을 산정할 수 없다. 따라서 실제 기술거래시장에서 ‘합리적 실시료’라고 평가할 수

18) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsey, *Technology Patent Licensing: An international Reference on 21st Century Patent Licensing, Patent Pools and Patent Platforms*, Aspatore Books, 2004, p.27.

19) Goldstein and Kearsey, *supra* note 18, at 27.

20) Goldstein and Kearsey, *supra* note 18, at 143-145.

21) Maurits Dolmans, *supra* note 17, at 200-201; Goldstein and Kearsey, *supra* note 45, at 144-145.

22) Goldstein and Kearsey, *supra* note 18, at 27-28.

있는 실시료 산정기준이 문제되는데, 특허침해소송에서는 양 당사자가 공정하게 합의하였을 합리적 기준으로 '기술의 객관적 가치' 및 '그 기여도' 등을 사용하고 이를 통해 '합리적 실시료'를 산정하고 있다. 이것이 FRAND 확약의 해석에 유용한 기준이 된다.

2. 기술실시료 산정방법 및 산정기준에 대한 객관적 기준

(1) 특허침해 배상기준의 활용과 'FRAND' 실시료 기준의 특수성

기술실시협약에 대한 자발적이고 적극적인 협력의사를 의미하는 FRAND 확약이 요구하는 '공평·합리적 실시료(Fair Reasonable Royalty)'는 최소한 권리행사의 제한이 없는 일반적인 특허권자에게 법원이 강제로 설정하는 정당한 보상을 위한 특허침해 손해배상금을 넘지 않은 한도에서 결정되어야 한다.²³⁾ 그런데 특허법상 특허침해손해배상액은 특별한 입증이 없는 한 법원이 인정하는 '합리적 양 당사자가 가상적으로 합의하였을 합리적 실시료'가 그 기준이 된다.²⁴⁾ 법원은 이러한 '합리적 실시료'를 우선 동일 사업자의 동일 특허권에 대한 기존 실시료, 혹은 유사 기술의 시장가격 등을 참고하여 산정한다.²⁵⁾ 다만, 비교 가능한 실시료가 없는 경우에는 해당 사건에서 기술의 기여도 및 기술의 객관적 가치 등 1971년의 Georgia-Pacific 사건에서 다

23) See 오승환, 앞의 글(「경제법 연구」), 188-193면; Suzanne Michel, "Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law," *Antitrust L.J.*, Vol.77(2011), p.894; Layne-Farrar et al., "Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments," *Antitrust L.J.*, Vol.74(2007), p.705("특허권 침해에 있어서 합리적 실시료 산정에 대한 기본원칙을 제시하는 Georgia-Pacific사건의 15개 요소는 FRAND를 위한 가장 명확한 출발점이고, 표준개발기구 내부의 준칙에 의한 합리적 실시료에 용이하게 적용할 수 있는 것으로 보임"); *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297, 314, fn.8(3rd Cir. 2007).

24) 미국과 한국 특허법 모두 유사하게 '특허침해로 인해 상실한 일실이익(Lost Profit)'이 예외적으로 주장 입증되지 않는 한, 양 당사자의 가상적 협상을 전제로 법원이 양 당사자가 합리적이고 자발적으로 합의하였을 '합리적 실시료(Reasonable Royalty)'를 산정하고 이것을 그 손해액으로 인정한다. See 35 U.S.C. §284; 특허법 제128조; John M. Skenyon et al., *Patent Damages Law and Practice*, West Pub. Co., 2011, §§1:1, pp. 1-3.

25) 대법원 2006.4.27.선고 2003다15006 판결.

음 단계로 제시한 ‘합리적 실시료(Reasonable Royalty)’에 영향을 주는 기술가치 평가요소’를 활용하여 직접 산정하게 된다.²⁶⁾

그런데 법원이 침해행위 후에 책정하는 이와 같은 ‘합리적 실시료’ 산정 방식은 권리자가 기술실시를 거절할 수 있다는 전제하에 침해행위가 발생하였고 이에 대한 강제적인 손해배상액의 내용을 결정한다는 점에서, 표준화발전 기술 간 경쟁 상태에서 권리자의 당연 실시를 전제하고 있는 FRAND 확약의 ‘합리적 실시료’ 산정과는 상당한 차이가 있다. 따라서 FRAND 확약에 따른 기술실시료 산정 기준은 특허침해손해배상액의 산정방법을 다시 FRAND 확약의 역할과 표준개발 과정의 특성에 맞게 수정하여 사용하여야 한다.²⁷⁾

예를 들어, 동일 사업자의 동일 기술에 대한 실시약정이 이미 체결되어 있어서, 비교 가능한 유사한 기술 실시료 책정 사례가 존재한다고 하여도, 그것이 특허침해소송의 위협에 굴복하여 체결한 약정이거나, FRAND 확약이 제출되지 않은 유사기술 혹은 다른 비필수 기술을 포함하는 약정이라면 원칙적으로 FRAND 실시료 산정의 근거가 될 수 없다.²⁸⁾ 더 나아가, 비교 가능

26) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), *modified and aff'd*, 446 F.2d 295(2d Cir. 1971)(가상적 협상에서 고려할 15가지 요소; 1) 당해 권리자가 당해 기술에 대하여 다른 실시자와 체결한 기준실시료, 2) 유사 특허에 대한 실시료, 3) 실시계약의 성격 및 범위, 4)특허권자의 단독실시 의지 등의 특허정책, 5) 특허권자와 실시권자의 경쟁관계 여부, 6) 비특허제품에 대한 영향, 7) 실시계약기간, 8) 특허제품의 현재 수익성, 인기, 9) 선행기술과 비교한 특허제품의 활용가능성 및 이익, 10) 특허허가자의 상업적 형상화 정도, 11) 침해자의 사용정도, 그 사용에 대한 가치 입증증거, 12) 특정 분야에서 관행적인 이익 혹은 판매가격의 분배 비율, 13) 비특허제품과 구별되는 특허의 기여이익, 14) 전문가 의견, 15) 특허침해 시 자발적인 특허권자와 특허실시자가 합의하였을 가상 실시료); Skenyon et al., *supra* note 24, § 3:6, at 3-25; 우리 대법원도 제128조 4항의 ‘통상 실시료’를 산정할 때 Georgia-Pacific 사건에 제시한 15가지 요소와 유사한 ‘특허발명의 객관적인 기술적 가치’를 특허실시료 산정의 중요 요소로 실시하고 있다. See 대법원 2006.4.27.선고 2003다15006 판결.

27) See Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1230-31(Fed.Cir. 2014); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024, 1044(9th Cir. 2015).

28) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, at *67, 69 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013); In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609, at *32(N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

한 실시료 자료가 없는 경우에 법원이 침해배상액으로 제시하기 위해 직접 산정하는 ‘합리적 실시료’와 이를 위해 사용하는 기술가치 평가요소는 FRAND 실시료의 산정기준과 그 개념이 동일·유사하지만 구체적인 평가 조건 등에서는 상당한 차이가 있다. 즉, II. 2 에서 논의한 바와 같이, FRAND 확약에 근거한 실시료는 권리자가 이미 그 실시여부에 대한 완전재량을 포기하고 실시료와 실시방법 등에 대해 상당한 권리를 포기하였다는 점, 표준 확정 전에 기술간 경쟁이 존재하던 상태를 기준으로 한 것이라는 점 등에서 특허침해 후에 양 당사자의 합의를 상정하는 ‘합리적 실시료’와 상당한 차이가 있다.

따라서 일방적인 권리침해를 전제로 침해 후 사실심 변론종결시를 기준으로 기술가치를 측정하는 침해배상액 산정을 위한 기술가치평가 요소는 FRAND 확약의 목적과 내용에 맞게 수정되어야 한다. 특히 1971년의 Georgia-Pacific 사건에서 사용한 기술가치평가 요소를 FRAND 의미에 맞게 수정하여야 하는데 다음 항에서 구체적으로 살펴본다.

(2) 기술의 객관적 가치평가 기준의 수정과 FRAND 실시료

특허침해배상에서 합리적 실시료 산정기준이 되는 기술의 가치에 대한 측정은 침해행위 발생 이후 즉, 사실심 변론 종결 시점을 기준으로 양 당사자가 합의하였을 실시료를 산정하고, 특히 당해 기술이 최종상품의 상업화와 이용가능성 확대에 기여한 정도 등을 측정하게 된다. 이러한 기준에 따르면 SEP는 표준을 활용하는 최종상품의 상업화에 필수불가결한 절대적 요소가 되어 상업적 성공에 결정적인 기여도를 인정하여야 한다. 그러나 표준을 활용함으로써 발생하는 상업적 효용은 실제 그 특허기술이 만들어낸 것이 아니라, 표준개발 참가자 모두의 노력에 의한 결과로서 표준개발기구가 FRAND 확약을 조건으로 특정기술을 SEP로 선정하였기 때문에 발생한 것이라고 할 수 있다. 이러한 관점에서 FRAND 확약 기술의 실시료 산정을 위해서는 다음과 같은 몇 가지 유형에 따라 실시기술의 가치평가를 수정하는 작업이 필수적이고, 이것이 최근 법원의 태도라고 할 수 있다.²⁹⁾

첫째, FRAND 확약의 핵심적인 목적은 기술 실시료를 표준 확정 전 표준 후보 기술간 경쟁이 존재하던 상태와 유사한 수준으로 유지하기 위한 것으로,³⁰⁾ SEP의 객관적 가치 역시 당해 기술이 표준에 편입되기 전(ex ante)을 기준으로 그 가치가 측정되어야 한다. 따라서 일반적인 특허침해소송에서 합리적 실시료(한국의 경우 ‘통상실시료’) 산정의 시기는 ‘기술침해 시’를 기준으로 하지만, FRAND 실시료의 경우 기술의 가치 산정은 표준이 확정되어 SEP 권리자가 시장에서 독점적 지위를 차지하는 기술침해 당시가 아니라, 표준선정 전 단계인 ‘기술 간 경쟁 시’ 즉 SEP 확정 전 단계로 소급하여야 한다.

예를 들어, Georgia Pacific 사건 이래 합리적 실시료 산정의 요소로 인정되어 온 9번 요소는 ‘과거기술보다 우월한 특허권의 활용가능성과 장점’에 대한 것이고, 10번과 11번은 ‘발명의 상업적 형상화와 침해자의 발명 사용정도’, 13번은 ‘발명의 기여가치’, 특히 15번은 ‘기술실시 허락자와 기술실시자가 기술 침해시 합의하였을 실시료 수준’을 고려하도록 요구하는데, Microsoft v. Motorola 사건에서 연방지방법원은 이 요소들은 모두 표준확정 전 기술간 경쟁이 존재하던 시점에서 인정된 기술의 객관적 가치에 근거하여야 한다고 판단하였다.³¹⁾ 동일한 취지에서 Innovatio 사건의 합리적 실시료 수준도 역시 침해 당시가 아닌, 표준채정 당시인 1997년으로 소급하여 양 당사자가 합리적으로 합의하였을 금액으로 설정되었다.³²⁾

둘째, 특허권자는 이미 표준개발에 참가하며 제출한 FRAND 확약을 통해 경쟁자를 포함한 모두에게 합리적인 기술실시료를 받는 조건으로 기술실시

29) See *Ericsson*, 773 F.3d at 1230-1231; *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024, 1044(9th Cir. 2015); CSIRO(Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys. Inc.), 809 F.3d 1295, 1305(Fed. Cir. 2015).

30) Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power,” *Antitrust L.J.*, Vol.73(2005), p.10; Goldstein and Kearsley, *supra* note 18, at 145.

31) *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR(Findings of Fact and Conclusions of Law), 2013 WL 2111217, at 19-20(W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

32) *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11 C 9308 2012 WL 8500139, 921 F. Supp. 2d 903(N.D. Ill. 2013)(“가상의 합의가 체결되는 시점은 1997년으로 표준이 채택되고 양 당사자가 문제의 기술을 사용하기 시작한 시점 부근임”)(*id.*, at 14).

를 당연히 허락하기로 약속하였기 때문에 외부에 기술실시를 허락하지 않는다는 사실을 주장할 수 없다.³³⁾ 따라서 Georgia Pacific 사건에서 합리적 실시료 산정의 4, 5번 요소로 지적한 특허권자의 기술실시허락 여부에 대한 내부 정책과 권리자와 기술실시자 간의 경쟁자 관계 여부 등은 FRAND 실시료를 산정하는 데 배제되어야 한다.³⁴⁾

셋째, Georgia Pacific 사건에서 제시한 8요소는 특허기술을 이용함으로써 얻은 현재의 수익성이고, 9요소는 선행기술과 비교한 특허기술의 활용가능성 및 이익, 10요소는 특허 허가자의 상업적 형상화 정도를 의미하는데, 이론상 FRAND 확약 특허권은 표준 필수기술로서 이 기술이 없으면 표준의 실시가 불가능하다는 점에서 SEP의 현재 표준 이용 가능성과 수익성 등에 대한 기여도는 절대적이라고 할 수 있다. 그러나 FRAND 확약 SEP의 가치평가에서 핵심은 ‘표준 편입 전’ 상태에서 ‘특허기술 자체의 가치’에 두어야 하고, 이미 표준에 편입됨으로써 표준의 한 부분을 구성하는 SEP의 현재 가치가 실시료에 반영될 수는 없다. 예를 들어, 8번 요소를 평가할 때 표준이 사실상 당해 SEP 사용을 강제한다는 점을 고려하여야 하고, 9번, 10번 요소 평가에서는 당해 특허기술이 선행기술보다 진보한 것이거나, 상업적으로 성공한 것이기 때문에 필수적으로 사용되는 것이 아니라, 표준이 당해 특허를 필수기술로 지정하였기 때문에 사용이 강제된다는 점이 고려되어야 한다.³⁵⁾ 이들 요소들을 평가할 때, 당해 기술이 표준에 편입되어 발생하는 가치상승을 고려하지 않으면 실시료는 상당히 부풀려질 수밖에 없다.

따라서 특허기술의 기여도와 관련하여, 일반적인 특허권과 달리 FRAND 확약 특허권은 당연히 표준실시를 예정하고 개발된 것으로, SEP가 ‘표준의 이용가능성’에 기여하는 것과 구별하여 별도로 ‘최종 상품’의 효용 자체에 기여하는 활용가능성을 평가하여야 한다.³⁶⁾ 2015년 미국 연방항소법원은 이

33) See *supra* note 12.

34) *Ericsson*, 773 F.3d at 1230; *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, at *18(W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

35) *Ericsson*, 773 F.3d at 1231.

36) *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823-JLR(Findings of Fact and

러한 법리를 ‘FRAND 확약 제출과 관계없이’ 표준에 편입된 모든 SEP의 실시료 책정에 확대 적용하여, 당해 특허를 실시하여야만 표준을 이용할 수 있다는 이유로 특허가치를 가중하는 것은 부당하다고 판단하였다.³⁷⁾

3. 실시료 과적(Royalty Stacking) 현상을 고려한 실시료의 산정 기준

(1) 실시료 산정의 일반원칙

FRAND 실시료 산정에 있어서 기술의 객관적 가치평가 기준 이외에 또 하나의 중요한 문제는 기술의 기여도를 측정한 이후 당해 기술에 근거한 이윤분배 기준을 무엇으로 책정하는지에 대한 것이다. 즉, 실시료는 대체로 경상 실시료(Running royalty)와 고정실시료(Fixed Payment)로 분리되는데, 가장 중요한 의미를 가지는 것은 상품판매량 등에 따라 연동하는 경상실시료로서 경상실시료 총액은 기술료율(Royalty rate)×기준(Base)으로 구성된다. 여기서 기술료율(Royalty rate)이 ‘기술의 객관적 기여도와 가치’에 따라 산정되었다면, 총액 산정을 위해서는 다시 그 부과 기준(Base)이 문제되는데, 객관적 기술기여도에 근거한 이윤분배를 당해 특허기술이 사용된 ‘최소단위의 부품’ 가액을 기준으로 하는지, 아니면 ‘전체 최종 상품가액’에 연동시키는지에 따라 실시료는 수십 배 이상의 차이를 발생시킨다. 특히, 최근에는 대다수 상품이 수많은 복수 구성요소로 이루어져 생산되기 때문에, 최종 상품의 특정 부품을 통해 실시되는 특허기술이 특정 부품의 가액이 아니라 전체 최종 상품 가액을 기준으로 책정되는 경우에는 특정 부품의 기술실시료가 실제 기여도를 넘어서서 과장될 위험이 존재한다.

이와 관련해 일반적인 특허침해손해배상에서 실시료를 산정하는 방법은 실시료 산정기준을 ‘판매 가능한 가장 작은 특허 실시부품(the Smallest

Conclusions of Law), 2013 WL 2111217, at 18-20(W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

37) *CSIRO*, 809 F.3d at 1305(“The district court… erred because it did not account for standardization.” “…the district court because the 069 patent is essential to the 802.11 standard.”).

Salable Patent-Practicing Unit, 이하 “SSPPU”)’ 가격에 연동하는 것이다.³⁸⁾ 다만, 예외적으로, 상황에 따라 실시료가 특정 특허실시 부품이 아닌 상품전체 가격을 기준으로 책정(the Entire Market Value Rule, 이하 “EMVR”) 될 수 있고, 특허법 실무상 이러한 경우는 “당해 특허권의 특성이 상품에 대한 소비자 수요의 근거가 되거나 혹은 실질적으로 다른 구성부분들의 가치를 만들어 내고 있는 경우”로 한정된다.³⁹⁾

2015년 CSIRO 사건에서 CISCO는 FRAND 확약 여부와 관계없이 “모든 특허침해손해배상액을 산정할 때 합리적 실시료의 산정 기초는 SSPPU이기 때문에, 특허권을 실시하는 가장 최소 단위의 부품이 모든 실시료 산정의 기초가 되어야 한다”고 주장하였으나, 미국 연방항소법원은 이러한 주장을 기각하였다.⁴⁰⁾ 실제 모든 특허권의 실시료 산정기초가 ‘SSPPU’가 되는 것이 기본 원칙이라는 CISCO의 주장은 무리가 있는 것으로, 법원은 특허권의 실시료를 측정하는 방법으로 가장 우선적으로 ‘비유 가능한 유사한 상황에서 책정된 기술실시료’를 참조하는 기존 원칙 등이 여전히 필요함을 확인하고 있다.⁴¹⁾ 그러나 이 사건에서 핵심은 ‘FRAND 확약을 거부한 기술의 손해배상액 산정’에 대한 것으로, 실제 실시료 산정수준에 대한 권리자의 확약이 존재하는 ‘FRAND 확약 기술’은 이와 다른 해석이 가능하다.

(2) FRAND 실시료를 위한 기술기여도 적용의 기초단위(Base)

FRAND 실시료 안에서 기술기여도를 적용하는 기초 기준은 첫째, FRAND 확약 기술의 순수한 제품 기여도 산정을 위해서 표준과 결합된 가치를 제외

38) *Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc.*, 717 F.3d 1255, 1268(Fed. Cir. 2013) *cert. denied*, 134 S. Ct. 1013, 187 L. Ed. 2d 851(2014); *SynQor, Inc. v. Artesyn Technologies, Inc.*, 709 F.3d 1365, 1383(Fed.Cir. 2013); *Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 67-68(Fed. Cir. 2012); *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1318(Fed.Cir,2011).

39) *Id.*; *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121(1884).

40) *CSIRO*, 809 F.3d at 1304(법원은 그 대신에 사실증거에 기초한 실시료 산정이 여전히 필요하다고 지적하고 상황별로 다른 원칙이 적용가능하다는 점을 지적하고 있다.).

41) *CSIRO*, 809 F.3d at 1303(Fed. Cir. 2015).

하여야 한다는 점, 둘째, FRAND 확약은 표준개발의 취지와 특성을 고려하여 특허권 실시료를 합리적으로 제한하는 합의라는 점에서 일반적인 특허 실시료 산정 기준과 구별된다. 따라서 FRAND에 부합하는 SEP 실시료는 상품 전체 가격이 아니라 개별 부품가격을 기준으로 산정될 수밖에 없다.

우선, 일반적인 실시료 산정기준에 따르면, 이론상으로는 FRAND 확약이 제출된 SEP라고 하더라도 그 특허가 전체 상품의 가치를 형성하는 기반이 되는 경우에 그 상황 증거를 입증하여 상품 전체 가격을 기준(EMVR)으로 FRAND 실시료를 책정할 것을 요구할 수도 있다. 그러나 FRAND 확약기술의 표준과 결합된 가치를 제외하고 순수한 기술의 제품 기여도만을 고려하면 특허권 산정기준은 표준을 이용하는 ‘최종 완성품’이 아니라 개별 실시부품이 될 수밖에 없다. 즉, 기술의 객관적 가치를 측정하기 위한 기준 중에서도 당해 SEP의 가치와 역할을 의미하는 ‘특허권이 비특허제품에 미치는 영향 및 수익성’(Georgia-Pacific 기준의 6, 8요소), ‘발명의 기여가치’(Georgia-Pacific 기준의 13번) 등은 모두 표준 확정 전으로 소급하게 된다. 따라서 문제의 SEP가 표준 활용을 위한 핵심적 부분으로서 표준과 연결되는 가치는 실시료 산정 요소에서 제외된다.⁴²⁾ 결국 SEP가 표준이용 최종상품 안에서 표준과 관계없이 수행하는 순수한 기능적 요소만으로 실시료를 산정하여야 하는데, 이를 위해서는 ‘판매 가능한 가장 작은 특허 실시부품’의 판매가격을 기준으로 실시료를 산정하는 것이 타당하다고 할 수 있다.

더 나아가, 표준개발의 취지와 특성을 고려하여 특허권 실시료의 합리적 제한을 수용한 FRAND 확약은 이미 SSPPU 기준을 실시료 산정기준으로 설정한 것으로 해석될 수도 있다. 즉, 미국연방법원은 ‘표준개발의 취지와 목적 및 표준확정 과정을 고려할 때,’ SEP 실시료가 FRAND 기준에 부합하기 위해서는 “실시료 과적 현상의 위험성을 고려하여 최종 상품에서 실현되는 기술의 사용을 위해 관련 특허권자로부터 모든 필수 특허를 얻는 데 소요되는 비용을 고려하여야 한다”고 판단하고 있다.⁴³⁾ 예를 들어, 최근

42) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR(Findings of Fact and Conclusions of Law), 2013 WL 2111217, at 18-19(W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

Qualcomm의 SEP 실시료가 문제된 3G, 4G 등의 통신 표준에 있어서 SEP 숫자는 6000개가 넘는 상황인데, Qualcomm의 요구대로 각 SEP에 대해 정상 실시료의 기준을 전체 휴대폰 판매가격으로 산정하는 경우에는 실제 SEP 권리자들에게 지불할 기술실시료만으로도 휴대폰 판매가격을 넘어서게 된다.⁴⁴⁾ 이와 같은 결과는 실시료 산정에 있어서 상업성이 있는 객관적으로 합리적인 가격을 설정할 의무가 있는 FRAND 확약자가 주장할 수 있는 ‘합리적 실시료’를 이미 초과한 것으로 볼 수 있다.⁴⁵⁾ 따라서 다수의 참가자들이 공동 참가하여 개발한 표준을 활용하는 최종 제품에 적용되는 기술실시료는 ‘판매 가능한 가장 작은 특허 실시부품’을 기준으로 산정하여야 한다.⁴⁶⁾

살펴보건대, 최종 상품의 전체 판매가격을 중심으로 실시료를 책정하는 것은 과거 한 개 상품이 단일 특허 혹은 2-3개의 특허로 구성되었던 시대에는 적합할 수 있으나, 한 개 상품이 다양한 복수 기능을 가지고 다수의 복수 특허로 구성된 현대 시대에는 이 원칙을 인정하는 것이 실시료를 과다 산정할 위험을 내포하고 있다.⁴⁷⁾ 특히, 최근에는 복합적 기능을 가진 다양한 상

43) Microsoft Corp., 2013 WL 2111217, at 11-12; In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609, at *9(N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

44) 박제현, “중국 발개위, ‘퀄컴의 지재권 남용행위’ 과징금 부과 사건분석,” 『정쟁저널』 179호(2015.3.), 106면. 중국 발개위에 제소된 사건에서 퀄컴은 그 SEP가 주로 무선통신 기술에만 관련되고, 휴대폰의 ‘케이스, 디스플레이, 카메라, 마이크, 스피커, 배터리, 메모리 및 OS 등’과는 무관함에도 불구하고 무선통신 SEP의 실시료 책정 기준으로 휴대폰(무선통신단말기의 ‘완제품’)의 도매가격을 사용하였다. See David J. Goodman & Robert A. Myers, “3G Cellular Standards and Patents,” *Submitted for presentation IEEE Wireless 2005 Proceedings*, 2005, p.3 Available at <http://www.frlicense.com/wirelesscom2005.pdf> Last Visit April 15 2016.

45) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609, at *9(N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

46) 이와 같은 취지에서 미국연방법원은 유사한 WIFI 무선통신 표준을 실시하는 통신칩에 대한 실시료를 ‘통신칩’ 자체의 판매가격을 기준으로 산정하였다. See In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609, at *43(N.D. Ill. Oct. 3, 2013); 권영관, “표준필수특허(SEPs)의 FRAND 실시료 산정 기준에 관한 연구,” 『지식재산연구』 11권 제2호(2016), 167면.

47) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 67(Fed. Cir. 2012)(“소규모 부품으로 구성된 복수 구성상품이 특허침해로 제소되는 경우에 전체 최종상품 가격을 기준으로 실시료를 산정하는 것은 특허권자가 부적절하게 그 상품의 비침해요소에

품이 출시되어서 실제 상품의 수요가 발생하는 근거가 최종 상품의 어느 기능에 있다고 해석하여야 하는지가 모호한 경우가 발생한다. 예를 들어, 최종 상품에서 특정 특허부품이 존재하지 않는다면 전체 상품이 정상적으로 작동하지 않는 경우에도 다른 특허 부품들과 함께 사용되지 않으면 당해 특허 부품이 아무런 의미를 갖지 못하는 경우가 존재한다. 이 경우에는 실제 문제의 특허부품이 시장수요를 발생시킨다거나 혹은 상품의 전체기능을 통제한다고 보기 어렵다.

따라서 이와 같은 복합기능의 상품에 사용되는 특허기술의 객관적 가치는 각각의 부품을 통합하여 최종상품을 완성한 최종 생산자의 기여도를 인정하는 것이 타당하고, 이를 위해서 실시료는 일반적으로 ‘판매 가능한 가장 작은 특허 실시부품’을 기준으로 산정하는 것이 적절하다.⁴⁸⁾ 실제, 개인용 컴퓨터에 장착되는 핵심 부품 중 하나인 Memory에 관한 DRAM 표준기술의 특허권 은닉행위가 문제되었던 2009년 Rambus 사건에서 EU 경쟁당국은 문제가 된 ‘DRAM의 각 부품당 판매가격’의 1.5%를 ‘합리적 실시료’의 최대 상한선으로 지정하였고 Rambus는 이를 수용하였다.⁴⁹⁾

IV. 합리적 실시료 판단을 위한 실시료 산정절차에 근거한 기준

1. FRAND ‘실시료 책정’을 판단하기 위한 추정 기준의 필요성

이미 살펴본 바와 같이 최근 판결을 통해 FRAND 기준에 부합하는 ‘합리적 실시료’는 ‘표준화정 전’ ‘기술의 객관적 가치’를 기준으로 결정되고 있

대한 보상을 받는 위험을 야기한다.”)

48) FTC and DOJ, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* (2011), at 212. Available at <http://www.ftc.gov/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-remedies-competition>) Last visit April 15 2016.

49) See EU Commission Decision, Case COMP/38,636 – RAMBUS, 9/12/2009, para 49.

다.⁵⁰⁾ 그러나 실제 표준 관련 상품개발 투자를 마치고 이미 최종 제품을 생산하는 표준 이용자들은 객관적인 기준에 따라 협의 책정된 실시료가 아닌 SEP 권리자가 독점적 지위에서 일방적으로 요구하는 기술 사용료를 지급할 수밖에 없는 것이 현실이다. 이와 같이, SEP 권리자가 요구하는 실시료가 FRAND 기준에 부합하지 않은 ‘비합리적인 것’이라는 주장을 하기 위해서는 사실상 실시자가 그 기술의 객관적 가치와 기여도 등을 증명하여야 하는데 SEP 권리자가 실시료 부과에 근거가 되는 SEP의 유형과 사용 개수, 부과기준을 명확히 제시하지 않으면 입증 자체가 불가능하다.

이와 관련해, FRAND 해석의 기준이 되는 ‘합리성’은 추상적 개념이기는 하지만 사실상 그 실시료가 ‘기술의 객관적 가치와 구체적인 기여도’에 부합하여야 한다는 판단기준을 내포하고 있고, 이것은 권리자의 재량적인 실시료 부과를 실질적으로 제한하는 역할을 한다. 따라서 최소한 권리자가 ‘기술의 객관적 가치’와 일치하는 실시료를 책정하기 위한 당연한 절차를 거쳤는지, 권리자가 사용한 실시료 책정 요소가 그와 같은 기준에 일치하는 것인지를 확인하여 간접적으로 ‘합리성’ 여부를 검증할 수 있다. 예를 들어, 합리적 실시료는 ‘기술의 객관적 가치와 제품 기여도’를 전제로 하기 때문에 구체적인 실시료가 결정되기 위해서는 ‘실시료 지급대상이 되는 실시기술과 특허’가 무엇이고 관련 특허가 ‘최종상품의 효용에 기여하는 정도’가 무엇인지, 제품화를 위해 관련 ‘특허가 필수적인지’ 여부 등이 먼저 확정되어야 한다.⁵¹⁾

그런데 권리자가 이와 같은 기술의 객관적 가치를 판단하기 위한 일체의 선행절차를 무시하고, 특허 실시료 요구를 위해 최소한도의 요건이 되는 실시료 부과대상 기술의 목록조차도 제공하지 않는다면, SEP 권리자가 요구하는 실시료는 합리적 근거가 아니라 권리자가 일방적으로 자의적 근거에 따라 책정한 것으로 추정할 수 있다. 앞 II. 2 (1)에서 살펴본 바와 같이, 이익 극대화를 위한 자의적인 실시료 책정은 특허기술의 실시여부에 대한 완전한 재량권을 스스로 제한하기로 합의한 FRAND 확약에 위반한 것이다. 따라서

50) See *supra* III, 1, III, 2 (2).

51) See *supra* III, 2 (2).

근거 없는 일방적 실시료 책정은 자기 이익의 극대화를 추구하는 사업자의 본능에 비취 판단할 때, 당연히 ‘FRAND’ 기준과 관계없이 자신의 이익만을 위해 책정된 것으로 추정되고, 이러한 실시료가 실제 기술의 객관적 가치에 근거하여 합리적으로 책정되었다고 주장하기 위해서는 권리자가 그 부과 근거 등을 구체적으로 입증하여야 한다. 다음에서 구체적으로 권리자의 비합리적 실시료 책정을 추정할 수 있는 문제 행위를 상술한다.

2. 정당한 실시료 부과 근거 및 협의 절차의 존재여부

(1) 특허목록(Claim Chart) 미제공 및 일괄 라이선스 강제, 비합리적 산정기준

양 당사자가 합리적으로 기술가치에 근거한 실시료를 협의하기 위해서 필요한 가장 기본적인 절차는 우선 실시료 지급대상이 되는 SEP를 확정하는 것이고, 실시료의 근거가 되는 특허목록(Claim Chart)을 확정하는 것이다. 이 논문 II. 2 에서 논의한 바와 같이, FRAND 확약이 권리자의 기술허락과 실시 방법에 대한 재량권을 제한하고 구체적으로 실시료가 기술의 객관적 가치에 근거하여 산정될 것을 요구한다면, 실시료의 근거가 되는 특허기술을 확정하고 제시하는 것은 권리자의 재량이 아니라 실시료 요구를 위한 최소한의 의무라고 해석할 수 있다. SEP 권리자가 실시료 책정의 근거가 되는 보유특허를 명시하지 않고 특허목록(Claim Chart)을 제공하지 않는 경우에 기술 실시자는 실제 부과된 특허료가 SEP에 근거한 것인지, 비필수 상용특허에 근거한 것인지, 그렇다면 몇 개의 비필수 상용특허와 SEP에 근거한 것인지, 실제 그 상품가치 기여도가 얼마인지 알 수가 없다. 특히 비필수 상용특허는 실시자가 설계변경으로 회피가 가능할 수도 있고, 1년 이상 실시기간을 책정하는 경우에는 약정된 실시 기간 안에 존속기간이 만료되는 특허가 존재할 수 있기 때문에 실시료 책정 근거가 되는 특허목록(Claim Chart)이 있어야만 합리적인 실시료 협상이 가능하다.

특허목록(Claim Chart) 자체가 없는 실시료 산정은 그 자체가 기술의 객관

적 가치와 관계없는 일방적인 실시료 산정행위이고, 명확한 산정 근거가 없다는 사실은 그 자체가 FRAND 확약에서 요구하는 ‘표준책정 전 특허가치에 상응하는 합리적인 실시료의 부과’를 위한 과정이 존재하지 않음을 의미한다. 결국 책정 근거가 제시되지 않은 상황에서 진행되는 실시료 협상은 실제로 ‘기술가치’에 근거한 FRAND 확약에 부합하는 ‘합리적 실시료’ 산정을 위한 협상 과정이 아니라, SEP선정 이후 이미 당해 기술을 사용하는 상품을 양산하고 있는 실시자가 ‘감수할 수 있는 최고액을 산출하기 위한 과정’에 불과하다.

또한 권리자들은 특허목록을 제공하지 않아 구체적인 특허기술을 지칭하지 않으면서, 예를 들어, ‘자사가 보유한 3G 무선통신표준 관련 특허’ 등으로 통합 특허풀(Patent Pool)이나 패키지(Package)를 설정하여, SEP 이외에 자사가 보유한 비필수 상용특허를 혼합하거나 기만만료가 된 특허를 포함하여 통합 패키지로 실시허가를 받도록 강제하고 있다.⁵²⁾ 그러나 SEP와 상용특허를 혼합하여 기술실시를 허락하는 경우에는 실시자가 회피할 수 있는 상용특허의 사용을 SEP 실시를 위해 사실상 강제하는 결과가 된다. 또한 FRAND 확약에 따라 합리적 범위 안에서 제한되어야 할 실시료가 실제 합리적으로 책정된 것인지, 아니면 사실상 상용특허와 동일한 방법으로 함께 부과된 것인지 확인할 수가 없어서 FRAND 확약은 그 의미를 잃게 된다.

더 나아가, 실시료 산정의 기준을 제시한 경우에도 그것이 FRAND 확약의 의미에 부합하지 않은 일방적 기준이라면 이러한 기준에 따라 산정된 실시료는 FRAND에 부합한다고 할 수 없다. 대표적인 권리자의 주장은 기술실시료를 SEP 실시부품 가액이 아니라 표준을 이용하는 ‘최종 상품가액’에 연동시키는 기준이다. 그런데 III.3(2)에서 언급한 바와 같이 수백 개의 SEP가 공존하여 실시료 과적을 방지하여야 하고, 특허기술의 표준편입에 의한 가치상승분을 기여가치에서 배제하는 FRAND 확약의 목적과 SEP의 성격에 비추어 볼 때 이러한 기술 실시료 산정기준을 FRAND 확약 및 SEP 성격에 부합

52) 박재현, 앞의 글(중국 발개위 Qualcomm 행위), 103-104면.

하다고 해석 하기는 어렵다.

따라서 이와 같은 관행에 근거한 권리자의 실시료 요구는 FRAND 기준을 명백히 침해하는 것으로 기술의 가치와 실시료에 대한 분명한 연관성을 권리자가 명확히 입증하지 않은 한 FRAND 위반행위라고 추정할 수 있다.

(2) 권리자들의 항변에 대한 평가

이와 같은 FRAND에 부합하지 않은 실시료 책정방법에 대해 권리자들은 여전히 그것이 합리적 관행에 해당한다는 항변을 제기할 수 있다. 첫째, 특허목록 미제공 행위에 대해서, 권리자들은 특허목록의 미제공으로 인해 실시자가 구체적으로 기간이 만료된 SEP를 알 수는 없지만, 매년 소멸되는 특허기술을 대신하여 새로 취득한 특허기술이 Block에 자동으로 포함되어 있기 때문에 실시자가 부당한 실시료를 부담하는 것은 아니라고 항변할 수 있다.⁵³⁾ 또한 SEP와 비필수 상용특허의 일괄 라이선스에 따른 부당한 실시료 지급요구에 대해서는, 기술 실시자들이 특허 침해 위험성을 피하기 위해서 일괄 라이선스 방식을 선호한다거나, SEP와 비필수 상용특허의 구분이 어려워 오히려 기술 실시자가 SEP에만 한정된 실시약정을 맺는 경우에는 침해소송의 위험을 부담할 수 있다는 항변을 제기할 수 있다.⁵⁴⁾ 그런데 이러한 항변은 FRAND 확약 위반은 논외로 하더라도 특허권 행사에 대한 일반적 원칙에 비추어 해석하더라도 기술 실시자에게 부당한 이익을 부담하게 할 의도로 계획된 실시관행으로 볼 여지가 있고 따라서 특허권 남용행위로 판단될 여지가 높다.

우선 원칙적으로 특허목록을 제공하지 않음으로써 기간이 만료된 특허에 대한 실시료 지급의무를 약정한 경우에는 그 약정은 특허권 남용으로서 효력이 없다.⁵⁵⁾ 그런데 이미 특허권 남용법리 안에서는 이와 같은 기간만료 특

53) 박재현, 앞의 글(중국 발개위 Qualcomm 행위), 104면.

54) 박재현, 앞의 글(중국 발개위 Qualcomm 행위), 107면.

55) 1964년 연방대법원 *Brulotte* [379 U.S. 29(1964)] 판결 이래 당원위법 원칙이 확립되어 있다.

허에 대한 실시료 수취 금지법리를 회피하기 위해 기간이 만료되는 특허권과 존속기간이 존재하지 않는 영업비밀들을 함께 혼합하여 그 구분이 불가능하게 하고 특허 기간만료 후 동일한 실시료를 계속 요구하며, 실시료 지급 약정은 영업비밀에 대한 대가라고 항변하는 소위 ‘Hybrid’ 실시 약정이 문제되어 왔다. 특허권 남용 이론에 따라 이와 같은 Hybrid 계약은 특허정책을 위반한 것으로 특허권 만료 후 기술실시료 지급을 사실상 강제한 계약으로 판단되어 1964년 연방대법원 *Brulotte*⁵⁶⁾ 판결 이래 당연위법 원칙이 확립되어 있다. 즉, 기간 만료후 실시료 계속 지급 약정이 특허권과 함께 특정되지 않은 비특허권(영업비밀, Know-how) 모두를 포함하면서 각각에 대한 실시료 부담 부분을 명확히 분할하지 않은 경우에는 계약의 주 목적이 특허권 만료 후 실시료 지급의 강제에 있는 것으로 판단될 수밖에 없다. 따라서 ‘혼합실시를 요구한 행위’ 자체가 당연위법으로써 실시료 약정부분 전체가 무효로 판단된다.⁵⁷⁾

예외적으로, 실시허락 대상이 특허와 영업비밀을 포함하고 있어서 실제 특허기술의 기간 만료에도 불구하고 실시자가 계속 실시료 의무를 부과하는 것은 영업비밀에 대한 것이라는 항변이 제기될 수 있다. 그러나 이러한 항변이 인정되기 위해서는 존속기간이 없는 영업비밀을 제외하고 기간이 만료되는 특허기술에 대한 실시료가 분리되어야 하고, 이것이 실제 매년 삭감되어야 한다.⁵⁸⁾

권리자가 실제 필요 여부를 알 수 없는 비상용 특허를 SEP와 함께 통합함으로써 SEP에 대한 구체적인 합리적 실시료 산정을 곤란하게 하고, 특허목록을 제공하지 않아 만료된 특허와 불필요한 상용특허를 구별하지 못하게

56) *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29(1964).

57) *Span-Deck v. Fab-Con*, 677 F.2d 1237, 1247(8th Cir. 1982); *Meehan v. PPG Indus.*, 802 F.2d 881(7th Cir. 1986); 특허기간 만료후 실시료를 지급하기로 약정한 행위는 그것이 여전히 당연위법 원칙이 적절한지, 합리성의 원칙을 적용하여 정당성을 인정할 수 있는지가 최근 연방대법원에서 다시 심사되었는데, 2015년 연방대법원은 6월 22일 기존 원칙을 재확인하면서 상고를 기각하였다. See *Kimble v. Marvel Entm't, LLC*, 135 S. Ct. 2401, 2405, 192 L. Ed. 2d 463(2015).

58) *Chromalloy Am. Corp. v. Fischmann*, 716 F.2d 683, 686(9th Cir. 1983).

하는 행위는 기술 가치에 근거한 합리적 실시료를 요구할 실시자의 권한을 제한하고, 비표준 상용특허와 기만만료 특허에 대한 실시료를 사실상 강제하는 효과를 가져온다. 이와 같은 행위는 실제 기간만료 후 실시료 지급을 강제하기 위해 적절성 판단이 곤란한 비특허권을 혼합 실시하도록 요구하는 행위에 준하는 행위라고 할 수 있다. 따라서 이와 같은 혼합 기술실시 약정은 기술실시료 산정에 관한 특허법의 법리상 특허권 남용에 해당하여 원칙적으로 그 전부가 무효라고 볼 여지도 충분하다. 따라서 이러한 관행이 여전히 FRAND에 부합하다는 권리자들의 주장은 인정하기 곤란하다.

3. 실시료 감액요소에 대한 가치평가 부인행위

(1) 상대 기술의 기여도에 대한 평가 요구

합리적인 양 당사자가 대등한 위치에서 SEP의 실시료를 정당한 가치에 따라 협상한다면 당연히 권리자의 SEP 실시에 대한 대가로 요구되는 거래 상대방의 소규모 SEP 혹은 비필수 상용 특허의 가치를 충분히 인정하여야 한다. 그러나 거래 상대방이 제공하는 기술의 가치를 평가하는 절차는 모두 무시되고 SEP 권리자의 기술 실시료만이 일방적으로 요구되었다면 별도의 입증 없이 한 SEP를 사용 허락하는 조건으로 거래 상대방의 기술가치에 대한 평가는 모두 거절된 것으로 추정할 수 있다. 실제 이러한 실시료 협상은 ‘기술의 가치에 근거한 합리적 기준’이 아니라 ‘SEP 권리자의 독점적 지위에 근거한 일방적 요구’라고 볼 수 있는데, 이러한 상황이 발생하는 것은 사실상 SEP의 비 대체적 특성으로 인해 거래 상대방이 다수의 SEP를 보유한 권리자의 요구에 따를 수밖에 없는 위치에 있기 때문이다.

다만, 실무에서 상대방이 ‘현재 보유한 기술’을 ‘직접 자신’에게 무상실시 허락하도록 요구하는 방법보다, 미래에 보유할 가능성이 있는 2차 개발특허를 대상으로, 직접 자신보다는 자신의 SEP를 사용하는 ‘고객들’에게, 불제소 확약(Covenant not to sue: 이하 “CNS”)⁵⁹⁾을 요구하는 등의 간접적인 방법을 선택할 수도 있다. 예를 들어, SEP를 실시하는 조건으로 거래상대방이 현재 혹

은 미래에 보유하게 될 SEP 및 2차 개발특허를 자신과 직접 실시약정을 맺은 고객들에게 한정하여 상호실시 허락하거나 혹은 CNS 약정을 반드시 제공하도록 요청하는 경우이다.⁵⁹⁾ 이때 특정 SEP 권리자와 실시계약을 직접 체결한 고객에게만 이러한 실시허락을 제공하도록 요구하는 경우에는, 다른 경쟁자들과 거래하는 고객들과 달리 당해 SEP 권리자의 고객들은 2중의 특허보호막을 가지게 되고 당연히 당해 SEP 권리자의 시장 독점력이 더 강화된다. 따라서 실제 문제의 SEP 고객들에게 제공된 모든 이익은 사실상 당해 SEP 권리자가 향유하게 된다.

그런데 이와 같은 간접 이용방법은 SEP 권리자의 입장에서 다양한 항변이 가능하다. 우선, 표준개발을 통해 확정된 SEP를 실시하는 기술 실시자는 기술 활용방법 등을 추가적으로 개량하여 2차 특허를 신청할 수 있는데, 이러한 2차 개량특허는 사실상 표준실시를 위한 필수기술 범위에 속할 수도 있다. 이러한 상황에서 표준 필수기술 선정과정에 참여하여 FRAND 서약 등을 제출한 원특허권의 권리자들과 달리, 2차 개량특허를 발명한 기술 실시자는 SEP 실행에 대한 별다른 제약을 받지 않는다. 따라서 오히려 개량특허를 통해 다른 표준 실시자들을 압박할 수 있는 문제를 야기할 수 있다고 설명된다.⁶¹⁾ 이러한 상황에서 SEP 실시자가 다른 이용자들에게 부여하는 CNS 조항은 원특허권자가 기술실시 허락 당시에 존재하는 지식재산권 문제를 공개적인 거래대상으로 교섭할 수 있도록 하여 당사자 간 거래비용을 감소시키는 데 기여한다고 주장될 여지가 있다.

그러나 이와 같은 권리불행사조항은 그 장점에도 불구하고 실제 당해 표

59) 특허, 최근 문제되는 CNS 약정은 권리사용에 대해 침해소송을 하지 않겠다는 ‘기술사용에 대한 불제소의 확약’으로서 사실상 기술실시 허락(License)과 다름없지만(*Trans-Core, L.P. v. Elec. Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271(Fed.Cir. 2009)), 명목상 실시로 지급을 적극적으로 요구할 권리가 발생하는지는 명확하지 않다.

60) 박재현, 앞의 글(중국 발개위 쉐캅 사례), 104-105면.

61) U.S. Dep’t of Justice & Fed. Trade Comm’n, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* at 89, note 24 (2007) (hereinafter “DOJ and FTC 2007 Report”). Available at <https://www.ftc.gov/reports/antitrust-enforcement-intellectual-property-rights-promoting-innovation-competition-report>, Last visit April 15 2016.

준 기술의 원특허권자와 기존 표준개발 참가자에게만 현저히 유리한 조항으로써, SEP 권리자가 기술실시자들의 후속혁신 산물을 별다른 교섭 노력 없이 당연히 수취할 권리를 취득한다는 점에서 SEP의 수익성을 상대적으로 증가시킨다. 반면에 이러한 약정은 일반적으로 ‘현재 표준기술’을 이용하여 ‘잠재적 기술 실시자’가 ‘후속 경쟁기술’을 개발하여 얻을 수 있는 경제적 이익 취득가능성을 현저히 제한하여 장래에 관련 기술시장에서 대체 기술개발을 방해할 수 있고 결과적으로 경쟁을 실질적으로 저해할 우려가 있다.⁶²⁾ 따라서 이러한 불공정한 조건과 함께 요구되는 SEP 실시료 요구는 기술가치에 근거한 ‘합리적 실시료’라고 인정 할 수 없고, FRAND에 당연히 위반한다고 추정할 수 있다.

(2) 권리자들의 항변에 대한 판단

거래상대방의 보유기술 혹은 향후 개발한 2차 특허권 등에 대한 SEP 권리자의 권리행사 제한요구 혹은 무료실시요구, 권리불행사조건은 그 효율성이 명확히 확보되기 위해서 다음 두 가지 조건을 충족하여야 한다.⁶³⁾ 첫째, SEP 기술실시자의 CNS가 강제되는 범위는 기술실시자가 개발한 그 기술이 당해 표준실시를 위한 필수기술의 범위 안에 속하는 경우에 한정되어야 한다. 또한 이 경우에 기존 표준 참가자들에 대한 개량기술 등의 사용허락은 비배타적(non-exclusive) 실시허락으로 표준에 참가하지 않는 ‘제3자에 대해서도 동일한 개량필수 기술 등에 대한 실시허락’이 허용되어야 한다. 둘째, 당해 기술의 실시허락에 따른 수익이 다른 필수기술을 보유한 기존 표준 개발 참가자와 차별되지 않은 방법으로 2차 기술발명자에게 분배되어야 한다.⁶⁴⁾ 만일

62) 公正取引委員会(일본), 標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方(이하 “일본 표준화 가이드라인”), 2005, part 3. 3. (5) a. Non-assertion of patent rights against patent holders and other licensees(NAP).

63) DOJ and FTC 2007 Report, *supra* note 61, at 59, note 26. 다만, 권리불행사 조항의 경쟁제한성 여부는 당해 표준의 중요성 및 관련시장에 파급되는 효과, 참가자의 시장점유율 등 다양한 시장환경요소를 고려하여 분석되고, 열거된 요건 이외에도 경쟁제한성이 미약한 경우 그 효율성을 인정받을 수 있다.

64) 일본 표준화 가이드라인, *supra* note 62, part 3. 3. (5) b.(Case 9)

SEP 권리자가 거래 상대방의 보유기술에 대해 CNS 약정 등을 강제하고 있으나, 사실상 자신이 보유한 SEP의 실시허락에 대한 어떠한 실시료 감액 및 상호실시(Cross-License)로 인한 SEP 실시료 면제 약정 등의 대가를 지급한 바가 없다면, 후속 기술개발자에게만 발명에 대한 인센티브 제공을 부인하는 것으로서 그 정당성을 인정할 수 없다. 따라서 표준개발의 특성상 SEP를 실시하는 사업자에게 현재 또는 장래에 개발하는 2차 SEP기술에 대한 CNS 제공을 요구할 필요가 인정된다고 하여도, 그 기술의 실시허락에 따른 수익이 제공되지 않은 이상 그와 같은 요구를 정당하다고 판단할 수는 없다.

특히 특허법에는 후속혁신의 지속성을 보장하기 위한 법률규정을 두고 있는데 이를 직접 침해하거나 회피하는 행위는 특허권자의 남용행위로서 당연 위법에 해당하게 된다.⁶⁵⁾ 이러한 일반원리를 적용하여 기술실시를 허락하는 자가 기술실시 조건으로 실시자가 추후 개발한 개량특허(2차 기술)를 양도·이전하도록 규정한 조항(이하, 'Grant Back')은 개량특허의 '양도에 따른 대가성'이 인정되고 그 '대가가 적절한 한도'에서만 당연 위법의 적용을 피할 수 있다.⁶⁶⁾ 따라서 특허권자가 유상으로 자신의 기술을 실시허락하면서 실시자에게는 그 개량기술의 무상 또는 유상이지만 '적절한 대가가 인정되지 않는' 배타적 실시권(한국법상 '전용실시권')의 양도를 규정한 경우에는 당연위법으로 판단된다.

일반적으로 표준 이용자들은 다수의 SEP를 보유한 권리자와 협상 전에 자신도 소규모 SEP를 이미 보유하고 있을 수 있다. 또한 표준을 이용하는 상품·서비스 제공자들은 SEP를 실시하는 과정에서도 이를 개량·발전시킬 수 있고 이때 개량·발전된 2차 기술은 원특허권자의 동의 없이 독립적인 특허 대상이 된다.⁶⁷⁾ 그러나 다수의 SEP를 보유한 권리자가 자신의 SEP를 실

(65) 대표적 행위 유형은 불제소 조항 및 기간만료 후 실시료 지급약정 등으로 특허법이 규정한 특허권의 효력을 사실상 연장하는 시도에 해당한다. See 공정거래위원회, “돌비 래버러토리즈 라이선싱 코퍼레이션 및 돌비 인터내셔널 에이비의 거래상 지위 남용행위에 대한 건,” 2014서감2354(2015.8.3.), 15면 이하.

(66) See *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*, 329 U.S. 637(1947).

(67) 우리 특허법 제98조; 미국 연방특허법 35 U.S.C. §101.

시하는 조건으로 다른 사업자들의 특허기술에 대한 CNS 약정 등을 대가 없이 강제하는 것은 결국 다른 기술 실시자들의 개발노력을 모두 자신의 이익으로 돌리는 것으로, SEP의 객관적 기술가치에 근거한 실시료 요구가 될 수 없다. 따라서 거래상대방의 보유기술 가치를 부인하는 SEP 실시료 청구는 FRAND에 부합하는 ‘합리적 실시료’를 청구하는 것으로 인정될 수 없고, 특허남용의 대상이 되는 비합리적 Grant Back 약정과 사실상 동일한 것이라고 할 수 있다.

V. 결 론

표준개발의 중요성과 함께 SEP 권리자의 권한 남용 사례가 실제 현실화됨에 따라 FRAND 확약의 강제력을 인정하는 판례가 미국을 중심으로 계속되고 있다. 그러나 표준을 이용하는 최종 상품을 표준 확정 후 곧바로 제조하여야 하는 다수의 사업자들은 특허침해소송과 침해금지청구의 대상이 될 위험 때문에 FRAND 확약에 위반한 실시조건과 과도한 실시료 요구를 그대로 수용할 수밖에 없는 것이 현실이다. 이와 같이 SEP 권리자들의 FRAND 확약 위반이 빈번하고 계속되는 이유는 FRAND 확약 위반에 대한 규제가 소극적이어서 이를 지키는 것보다 위반하는 것이 사업자들에게 이익이 되기 때문이다.

그러나 SEP 권리자의 FRAND 확약을 위반한 독점이익의 편취는 표준기술에 대한 접근성을 방해함으로써 시장경쟁의 예외로써 허용되는 공동 표준개발의 효율성을 상실시키는 주요 원인이 된다. 특히 FRAND 확약은 특허법 전반에 이미 존재하는 권리자의 자발적인 권리제한으로 그것이 특허법의 근본 취지를 훼손하는 것이라고 할 수도 없다. 따라서 FRAND 확약의 취지에 맞게 FRAND 확약이 제출된 기술은 그 실시료 수준과 산정방법 및 산정기준에 대한 재량권이 제한되어야 하고 실시료 과적현상을 방지하는 실시료 산정 기준이 사용되어야 한다. 이러한 해석에 따라서 FRAND 확약이 구체화

되어 있음에도 이를 위반한 SEP 권리자의 비합리적 실시료 요구는 독점규제법 등을 통해 규제될 필요가 있다.

다만, SEP 권리자의 FRAND 확약위반행위에 대한 규제는 공동 표준개발이 추구하는 효율성을 확보하기 위해 필수적인 역할을 하지만, 실제 규제의 현실성을 위해서는 그 전제조건으로써 SEP 권리자가 요구한 실시료가 실제 FRAND 확약에 부합하는지를 경쟁당국과 법원이 쉽게 판단할 수 있어야 한다. 일반적으로 특허침해소송을 통해 확립된 ‘합리적 실시료’ 책정 방법을 FRAND 의미에 맞게 변형하여 ‘FRAND 실시료’를 책정하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 특허소송 경험이 없는 경쟁당국이 FRAND 위반 여부를 판단하기 위해 개별 사건에서 직접 ‘합리적 실시료’를 산정하는 것은 대단히 비효율적이다. 따라서 SEP 권리자가 요구하는 실시료의 합리성 여부를 판단하기 위한 외형적인 기준이 필요하다.

이러한 취지에서, 이 논문에서는 SEP 권리자가 요구한 실시료가 실제 기술의 ‘객관적 가치’를 기준으로 산정되었다는 사실을 추정할 수 있는 1차적 증거로서, 실시료의 근거가 되는 특허목록 및 협의의 존재, 반대급부의 평가 여부를 바탕으로 외형적 기준을 설정하고, 이를 근거로 ‘합리적 실시료’ 책정 여부를 추정할 것을 주장하였다. 이러한 기준에 따르면, 만일 기술가치를 근거로 실시료를 산출하기 위한 최소한의 절차적 요건을 갖추지 못한 경우에는 권리자가 ‘합리적 실시료’에 대한 입증책임을 부담하여야 한다. 이와 같은 최소한의 판단기준을 통해, 별도의 논문에서 논의할 경쟁당국의 FRAND 확약 위반 실시료 청구행위에 대한 규제가 그 실효성을 확보할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내학술지〉

- 권국현, “표준설정 과정에서 나타나는 표준화 기구 기만행위에 대한 경쟁법 적용의 타당성과 그 적용요건에 관하여,” 『지식재산권 라이선싱의 법적규제』, ICR 혁신·경쟁·규제법센터, 2011.
- 권영관, “표준필수특허(SEPs)의 FRAND 실시료 산정 기준에 관한 연구,” 『지식재산연구』 제11권 제2호(2016).
- 박제현, “중국 발개위, ‘퀄컴의 지재권 남용행위’ 과징금 부과 사건분석,” 『경쟁저널』, 179호(2015.3).
- 오승한, “표준 필수기술 선정 절차에서 기만적 FRAND 확약을 제출한 특허권자의 권리실행 제한에 관한 연구,” 『지식재산연구』 제7권 제4호(2012).
- _____, “표준개발 과정에서 제출된 FRAND 의무 위반행위의 판단기준에 대한 연구,” 『경제법 연구』 제11권 2호(2012).
- 차상육, “표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성,” 『지식재산연구』 제10권 제4호(2015).

〈해외단행본〉

- John M. Skenyon et al., *Patent Damages Law and Practice*, West Pub Co., 2011.
- Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsy, *Technology Patent Licensing: An international Reference on 21st Century Patent Licensing, Patent Pools and Patent Platforms*, Aspatore Books, 2004.

〈해외학술지〉

- Dolmans, Maurits, “Standards for Standards,” *Fordham Int'l L.J.*, Vol.26(2002).
- Layne-Farrar et al., “Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments,” *Antitrust L.J.*, Vol.74(2007).
- Lemley, Mark A., “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations,” *Cal. L.Rev.*, Vol.90(2002).
- Lichtman, Doug, “Understanding the Rand Commitment,” *Hous. L.Rev.*, Vol.47(2010).
- Michel, Suzanne, “Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law,” *Antitrust L.J.*, Vol.77(2011).

Swanson, Daniel G. & William J. Baumol, "Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power," Antitrust L.J., Vol.73(2005).

〈판례〉

대법원 2006.4.27. 선고 2003다15006 판결.

대법원 2002.9.6. 선고 2001후171 판결.

특허법원 2009.10.8. 선고 2009허2333 판결.

The Threshold for Judgement to Determine to Unreasonable Royalty Claim constituting Violation of FRAND Commitment

Oh Seunghan*

It is important to understand FRAND commitment to limit license policy, license methods, and license rate with view to licensees making use of standard technologies freely. In particular, the FRAND commitment restricts IP proprietors' discretionary power on 'the royalty for Standard Essential Patent(hereinafter, "SEP")'.

Thus the royalty, based on the FRAND commitment, should be defined with 'reasonable royalty', the approximate value of that technological contribution and not the value of its widespread adoption due to standardization. Moreover, the reasonable royalty based on the FRAND commitment be suggested as the same as reasonable royalty, determined by a judge in a patent infringement case and has used Georgia-Pacific factors to analyze the value of the patented feature.

For this reason, SEP patentees' unilateral request without reasonable process to estimate the value of patent technologies for the SEP royalty should be understood as a violation of FRAND commitment. The example of SEP patentees' unreasonable unilateral request for SEP royalty would be such as denying any claim chart for royalty calculation, or only

* Professor, Ajou University Law School.

allowing package licensing including non-SEP technology or demanding value added by the standardization without being based on the incremental value that the patented invention adds.

Keyword

Reasonable Royalty, Standard Essential Patent("SEP"), FRAND Royalty, SEP Misuse, Determining Royalty Rates for SEP